

# **Sameie i oppfinnelser**

Sameie i patenterbare, patentsøkte, og  
patenterte oppfinnelser



Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

Kandidatnummer: 221

Leveringsfrist: 15.01.2010

Til sammen 39 541 ord

15.01.2010

# Innholdsfortegnelse

<b><u>1</u></b>	<b><u>INNLEDNING</u></b>	<b><u>1</u></b>
1.1	Emne	1
1.2	Problemstillinger og utgangspunkter	3
1.3	Avgrensning	5
1.4	Rettskilder og metode	7
1.5	Opplegget videre	9
<b><u>2</u></b>	<b><u>STIFTELSE AV SAMEIET. FASTLEGGELSE AV HVEM SOM HAR RETT TIL OPPFINNELSEN</u></b>	<b><u>11</u></b>
2.1	Innledning	11
2.2	Arbeids- og avtaleforhold	12
2.2.1	Innledning	12
2.2.2	Arbeidsgivers rett til å overta (andel i) oppfinnelsen	14
2.2.3	Kontraktsrettslig regulering med betydning for hvem som blir innehaver til oppfinnelsen	15
2.3	Hvem er oppfinner?	18
2.3.1	Innledning	18
2.3.2	Fastleggelsen av den relevante oppfinnelsen	20
2.3.3	Bidraget må ha vært av intellektuell karakter	33
2.3.4	Bidraget må ha vært ”selvstendig”	34
2.3.5	Bidraget må ikke ha vært ubetydelig	38
2.3.6	Må oppfinnerne ha samarbeidet?	41
2.4	Kasuistikk	44
2.4.1	Innledning	44
2.4.2	Begge kom opp med samme idé	44

2.4.3	Generelle ideer	45
2.4.4	Oppgavestilling	46
2.4.5	Bidrag til å gjøre oppfinnelsen praktisk anvendelig	48
2.4.6	Bidrag som gir overraskende effekter	49
<b>2.5</b>	<b>Andelenes størrelse</b>	<b>50</b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>SAMEIELOVENS ANVENDELIGHET PÅ SAMEIE I OPPFINNELSER</u></b>	<b><u>53</u></b>
<b>3.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>53</b>
<b>3.2</b>	<b>Sameielovens anvendelsesområde, jfr. § 1 første ledd</b>	<b>53</b>
3.2.1	Anvendelse på oppfinnelser ("eig noko")	53
3.2.2	Tolkningen av sameieloven ved anvendelse på sameie i oppfinnelser	55
3.2.3	Eierskapsformen ("...på ein slik måte at retten vert rekna i delings- eller høvetal")	59
<b>3.3</b>	<b>Fravikelse ved "avtale eller serlege rettshøve", jfr. saml. § 1 annet ledd</b>	<b>62</b>
3.3.1	Innledning	62
3.3.2	Kontraktsrettslig lojalitetsplikt	63
3.3.3	Grensen mot selskapet	65
<b>3.4</b>	<b>Overblikk over andre lands rett</b>	<b>72</b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>FLERTALLETS BESLUTNINGSMYNDIGHET</u></b>	<b><u>77</u></b>
<b>4.1</b>	<b>Hovedregelen</b>	<b>77</b>
<b>4.2</b>	<b>Hva flertallet kan beslutte</b>	<b>78</b>
<b>4.3</b>	<b>Nærmere om stemmegivningen</b>	<b>79</b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>SAMEIE I IKKE-PATENTSØKTE OPPFINNELSER</u></b>	<b><u>82</u></b>
<b>5.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>82</b>
<b>5.2</b>	<b>Plikt til hemmeligholdelse</b>	<b>82</b>

<b>5.3</b>	<b>Spørsmål om det skal søkes patent</b>	<b>84</b>
<b>5.4</b>	<b>Inngivelse av søknad uten de andres samtykke</b>	<b>86</b>
<b><u>6</u></b>	<b><u>SAMEIE I PATENTERTE OPPFINNELSER. REALISERING AV PATENTETS VERDI</u></b>	<b><u>88</u></b>
<b>6.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>88</b>
6.1.1	Gjenstand for sameie	88
6.1.2	Kort om håndhevelse av eneretten	89
6.1.3	Retningslinje for tolkningen av sameieloven	90
<b>6.2</b>	<b>Utnyttelse av oppfinnelsen</b>	<b>92</b>
6.2.1	Egen utnyttelse av oppfinnelsen, jfr. saml. § 3 første ledd	92
6.2.2	Begrensning i saml. § 3 annet ledd?	96
6.2.3	Utnyttelse etter flertallsvedtak, jfr. saml. §§ 4 og 5?	99
<b>6.3</b>	<b>Forføyninger over eierandeler i patentet</b>	<b>102</b>
6.3.1	Salg av eierandel, jfr. saml. § 10	102
6.3.2	Lisensiering av egen andel etter saml. § 10?	106
<b>6.4</b>	<b>Rettslige forføyninger over hele patentet: overdragelse, lisensiering, pantsettelse</b>	<b>109</b>
6.4.1	Overdragelse og pantsettelse krever enstemmighet	109
6.4.2	Inngåelse av lisensavtaler etter flertallsvedtak, jfr. saml. § 4	110
<b>6.5</b>	<b>Avgivelse av inntekt ved utnyttelse av oppfinnelsen</b>	<b>115</b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>ANSVAR FOR KOSTNADER</u></b>	<b><u>124</u></b>
<b>7.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>124</b>
<b>7.2</b>	<b>Ansvar for betaling av avgifter til Patentstyret eller EPO</b>	<b>125</b>
<b>7.3</b>	<b>Heftelsesform</b>	<b>125</b>
<b>7.4</b>	<b>Fordeling av kostnader</b>	<b>126</b>

<b><u>8</u></b>	<b><u>SLUTTBEMERKNINGER</u></b>	<b><u>129</u></b>
<b><u>9</u></b>	<b><u>DOMS- OG LITTERATURREGISTER</u></b>	<b><u>130</u></b>
<b>9.1</b>	<b>Litteratur</b>	<b>130</b>
<b>9.2</b>	<b>Avgjørelser</b>	<b>138</b>
<b>9.3</b>	<b>Forarbeider</b>	<b>142</b>
<b>9.4</b>	<b>AIPPI-rapporter om ”The Impact of Co-ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation”, Q 194, Q 194a, tilgjengelige på <a href="http://www.aippi.org">www.aippi.org</a></b>	<b>143</b>



## 1 Innledning

### 1.1 Emne

Denne oppgavens emne er sameie i oppfinnelser. Et sameie foreligger dersom to eller flere eier noe sammen på en slik måte at retten regnes i ideelle andeler jfr. lov 18. juni 1965 nr. 6 om sameie (saml.) § 1. Hva som er en oppfinnelse er mer flyktig – det er et av disse ”begreper som synes å trosse alle definisjonsforsøk”.<sup>1</sup> For denne oppgavens formål, legges det til grunn at en oppfinnelse er en teknisk løsning som kan patenteres etter lov 15 des. nr. 9 om patenter (patl.) § 2.<sup>2</sup> Dette innebærer at oppfinnelsen ved søknad vil gi rett til å få meddelt et *patent*, som er en enerett til utnyttelse av oppfinnelsen i nærings- og driftsøyemed, jfr. patl. § 3 første ledd.<sup>3</sup>

Et sameie i en oppfinnelse er dermed et sameie i en eksisterende eller fremtidig enerett, det vil si en felles enerett til utnyttelse av oppfinnelsen. Allerede denne sammenstillingen – felles enerett – kan synes nokså utilnærmelig ved første øyekast, og verken sameieloven eller patentloven er skrevet med tanke på de problemstillinger som kan oppstå. Sameieloven er skrevet med fysiske ting for øye, og patentloven inneholder på sin side ingen regulering av sameietilfellene. Patentlovens forarbeider gir kun følgende lakoniske begrunnelse for utelatelsene:

”Sameie i patent reiser for øvrig en rekke vanskelige spørsmål som komiteene har funnet å burde avstå fra å ta opp, da de bør sees i sammenheng med sameiespørsmålene i sin alminnelighet.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Stuevold Lassen 1966 s. 310.

<sup>2</sup> Se nærmere punkt 2.3.2.2. og 2.3.2.4.

<sup>3</sup> Se nærmere punkt 6.1.1.

<sup>4</sup> NU 1963:6 s. 322.

Selv om problemstillingene som reises er utfordrende i et teoretisk perspektiv, er de ikke mindre interessante fra et praktisk perspektiv. Om lag 60-65 % av alle oppfinnelser som har oppnådd europeisk patent var utført av flere i fellesskap i 2005, mot 50 % i 1980.<sup>5</sup> Riktignok overtas langt de fleste av rettighetene til disse oppfinnelsene av arbeidsgivere, som alene blir sittende med eneretten. Europeiske statistikker viser likevel at om lag 6 % av alle patenter fortsatt er eid av flere i fellesskap.<sup>6</sup> Disse tallene er basert på det som fremkommer i registrene, og det er antatt at det er noen flere sameier enn dette, basert på de reelle eierforholdene. Amerikanske og europeiske studier viser dessuten at det har vært en markant økning i felles patentering mellom bedrifter de seneste årene, selv om dette likevel ikke kan regnes for å være noe nytt fenomen. En studie viser at bedrifter som IBM og Siemens hver for seg eier noe over hundre patenter i fellesskap med andre aktører.<sup>7</sup> Tilsvarende statistikker finnes ikke for norske forhold, men det er grunn til å anta at problemstillingene er mer aktuelle enn det som kan leses ut av det relativt sparsomme kildematerialet.

En grunn til at det har vært lite oppmerksomhet omkring sameie i oppfinnelser, kan være en grunnleggende skepsis mot sameieløsninger. For praktikere kan utfall av sameierettslige tvister synes å være så uklare at man forsøker å unngå det for enhver pris.<sup>8</sup> Oppstår det først tvister innad i sameiet, er det kanskje en tendens til at partene inngår forlik i stedet for å løpe risikoen med en prosess der utfallet er så uklart. Likevel synes spørsmålene å ha en økende aktualitet. De sakene fra norske domstoler som berører sameieproblematikk er alle fra etter tusenårsskiftet.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Henke s. 4-5.

<sup>6</sup> *Ibid.* s. 4-5 for europeiske patenter, og Turleque mfl. i *AIPPI Frankrike* s. 6 om franske patenter.

<sup>7</sup> Hagedoorn, se graf s. 1042 og tabell s. 1049, Duguet s. 135-148.

<sup>8</sup> Se f.eks. fra engelsk rett Marchese s. 364: "Joint ownership of intellectual property is regarded by many practitioners as fraught with problems, and therefore to be adopted only as a last resort". Ellers Forskningsrådets mal for konsortieavtaler punkt 8.1.2 (note 11), der sameie frarådes.

<sup>9</sup> LB-2000-665 Kitosan fra rekeskall, LG-2000-941–LG-2000-942–LG-2001-571–LG-2001-519 Thermtech-dommene og TOSLO-2006-174383 Epcon.



## 1.2 Problemstillinger og utgangspunkter

Emnet rommer en del problemstillinger. Det er ikke aktuelt å behandle alle, og jeg har måttet gjøre et visst utvalg. På den annen side henger mange av problemstillingene sammen, og det hadde ikke vært tilfredsstillende å begrense fremstillingen til bare noen få av de aktuelle problemstillingene. En vesentlig del av oppgaven med å redegjøre og klargjøre for rettsreglene består i å vise hvilken sammenheng det er mellom de problemstillingene som kan oppstå. Det er derfor et relativt stort utvalg av problemstillinger som vil bli tatt opp, oppgavens lengde tatt i betraktning.

Samlet sett er det tre hovedproblemstillinger i oppgaven: hvilke bidrag gir rett til en patenterbar oppfinnelse? Når er sameieformen aktuell i tvister om rettigheter til forskningsresultater? Hvilke muligheter har en sameier til å skaffe seg inntekter fra patentet når dette først er ervervet?

Når patentretten sammenlignes med de øvrige immaterielle rettighetene, særlig opphavsretten, vektlegges ofte dens rent økonomiske anstrøk.<sup>10</sup> De personlighetsrettslige aspektene ved eierskapet til den intellektuelle prestasjonen er mindre fremtredende, og det økonomiske aspektet kommer i forgrunnen. En rød tråd gjennom patentretten er dens rettsøkonomiske berettigelse, og særlig dens rolle som incitament til forskning- og utviklingsinnsats. Dette økonomiske aspektet er også sentralt når det er sameie i oppfinnelser som er tema. Sameiereglene bør på en mest mulig skånsom måte vareta patentrettens funksjon som økonomisk incitament til skapende innsats. Dette innebærer både at de bidrag som skal gi rett til sameieandel må være av en slik karakter at de har brakt teknikkens stand videre, men også at de sameieandeler som oppnås må kunne gi en avkastning. Dette vil måtte gjelde mer eller mindre uavhengig av hva slags parter som sammen eier patentet.

---

<sup>10</sup> Se for eksempel Knoph s. 250.

Allerede nå kan det nevnes at sameierne regnes for å ha en selvstendig rett til utnyttelse i egen virksomhet etter saml. § 3 første ledd, og at dette atskiller sameie i patenter fra sameie i opphavsrett, se åvl. § 6, og antagelig også fra sameie i varemerker.<sup>11</sup> At sameierne er antatt å ha en egen utnyttelsesrett understreker det faktum at verdien i patentretten, når den først er ervervet, på mange måter er åpen. Det er gjennom produksjon og kommersialisering at dens verdi kan realiseres. Utnyttelsesretten premierer, med rette, den enkelte sameiers initiativ til å igangsette en virksomhet med sikte på å tjene penger på oppfinnelsen. Dessuten er den et fast punkt ved tolkningen av de øvrige bestemmelsene i sameieloven. Utnyttelsesretten har imidlertid også sine problemer. I visse partskonstellasjoner kan den virke mot sin hensikt, ettersom ikke alle vil kunne benytte seg av patentretten. Noen kan konkurrere andre ut. Spørsmål om adgang til rettslige forføyninger må ses på den bakgrunn. Dessuten kan det spørres om utnyttelsesretten i noen tilfelle bør være betinget av at det betales et vederlag til de øvrige sameiere. Mer om dette senere.

At det er flere ulike partskonstellasjoner som kan gjøre seg gjeldende, utgjør en av emnets største utfordringer, og særlig når det gjelder fremstillingen av stoffet. I mange tilfelle har man på den ene siden oppfinnerne, og på den andre siden de bedrifter og institusjoner som har finansiert en forsknings- og utviklingsprosess. Ofte er det bare de sistnevnte som har noen interesse i patentretten, og det er da på dette nivået sameiespørsmålene vil kunne oppstå. Men ettersom sameieformen er universell – den skal komme til anvendelse overalt hvor to eller flere eier noe sammen – kan det like gjerne tenkes sameietvister mellom de opprinnelige oppfinnere, eller mellom en oppfinner og en tidligere oppdragsgiver/ arbeidsgiver.

---

<sup>11</sup> En slik utnyttelsesrett finnes i nesten alle land, med lange linjer tilbake, se kapittel 6. I Frankrike er det eksempler på en slik rett i saker fra 1800-tallet, se Robin s. 375.

### 1.3 Avgrensning

Oppgaven vil konsentrere seg om sameie i *patenterbare, patentsøkte og patenterte oppfinnelser*. I mange av de sakene hvor problemstillinger som har med sameie i oppfinnelser kan være aktuelle, vil det også kunne være tale om andre typer rettigheter til tekniske løsninger eller intellektuelle prestasjoner. Når oppfinnelsen ennå ikke er patentsøkt, er en patentsøknad bare én måte partene kan sikre seg rettighetene til teknologien på. Partene kan også velge å holde oppfinnelsen *hemmelig*, eventuelt utsette beslutningen om det skal søkes patent i noen år. I slike tilfelle vil oppfinnelsen kunne regnes som bedriftshemmelighet og være beskyttet mot ”rettsstridig” utnyttelse etter lov 9. jan. 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (mfl.) m.v. § 29.<sup>12</sup> Dessuten kan det tenkes at det i et forsknings- og utviklingssamarbeid blir et sameie i *opphavsrettigheter*, for eksempel til datamaskinprogrammer. Disse vil kunne være beskyttet av lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (åvl.), jfr. § 1, se nr. 12.<sup>13</sup>

Problemstillingene som reises ved sameie i andre rettigheter enn patentrettigheter holdes stort sett utenfor oppgaven. Samtidig er det visse overlappinger. For det første er det nødvendig å ha et blikk mot markedsføringslovens vern av bedriftshemmeligheter, ettersom oppfinnelsen vil være beskyttet av dette før patentsøknad sendes inn. En patentsøkt eller patentert oppfinnelse kan dessuten være en del av en større teknisk løsning, der visse elementer er bevart som bedriftshemmelighet. I slike tilfelle vil patentretten og vernet om bedriftshemmeligheter utfylle hverandre. For det andre er det relevant å se hen til opphavsretsreglene, ettersom åndsverksloven er alene om å inneholde en særregulering av sameieforhold, jfr. åvl. § 6.

Forholdet til reglene om *arbeidstakeroppfinnelser* er sentralt, og det vil bli viet noe plass i kapittel 2. Også forholdet til *selskapsretten* er av stor betydning, men det er ikke anledning

---

<sup>12</sup> Se også mfl. § 30 om beskyttelse av tekniske tegninger, samt generalklausulen i § 25, og lov 22. mai 1902 nr. 10 om straff (strl.) § 294. Se generelt Irgens-Jensen for en samlet fremstilling.

<sup>13</sup> Se generelt om sameie i opphavsrett Stuevold Lassen 1983.

til å behandle de selskapsrettslige reglene i hele sin bredde. Kun relevante grenser mellom sameiet og selskapet skal tas opp i kapittel 3.

Dessuten avgrenses det mot *konkurranserettslige* implikasjoner av sameide patenter.<sup>14</sup> En redegjørelse for disse reglene ville sprengt rammene for oppgaven, og dessuten er de nok mer praktiske i de tilfellene der sameierne er større aktører. Samtidig er det konkurranserettslige aspektet i slike tilfelle nesten allestedsnærværende, og bør alltid ha i mente av praktikere når sameiekontrakter eller forsknings- og utviklingsavtaler forfattes. At hver sameier kan anvende teknologien i konkurranse med de andre etter saml. § 3 første ledd er uproblematisk fra et konkurranserettslig ståsted.<sup>15</sup> Men i realiteten vil nok partene kunne føle seg fristet til å sikre de konkurransemessige fordelene som *ellers* ville påløpt dersom de hadde vært *eneiere* av patentet: for eksempel at partene avtaler å operere på forskjellige forretningsmessige områder, eller at det europeiske marked deles dem i mellom. En gjensidig forkjøpsrett til sameieandeler til patentet vil dessuten kunne virke konkurransebegrensende. Lovligheten av slike arrangementer må avgjøres ut fra de konkurranserettslige reglene.

Endelig avgrenses det mot *lovvalgsspørsmål*.<sup>16</sup> Også disse problemstillingene vil kunne kjennes svært viktige for aktører som inngår i grenseoverskridende forskningssamarbeid, og som kanskje tar ut patent i flere land. De nasjonale reglene varierer fra land til land. Det kan nevnes at sameie i patenter i denne sammenheng reiser helt spesielle lovvalgsspørsmål, som partene bør være klar over. Tvister om rettighetene til patenter kan dels være bilaterale konflikter med grunnlag i en lisenskontrakt, der lovvalgsreglene skal følge internasjonale kontraktsrettslige normer, og dels rettighetskonflikter mellom en patenthaver og en krenkende tredjeperson, som skal løses etter internasjonale immaterialrettslige normer. Dette gjør sameie i patenter til en hybridform i lovvalgshenseende,<sup>17</sup> og dette blir ikke

---

<sup>14</sup> Se Kolstad s. 470-472.

<sup>15</sup> *Ibid.* s. 471.

<sup>16</sup> Se her Westkamp.

<sup>17</sup> *Ibid.* s. 639.

enklere av at hva som er kontraktsrettslige tvister og hva som er rettighetstvister vil kunne flyte sammen.<sup>18</sup> Jeg har likevel valgt å ha et gjennomgående komparativt perspektiv i oppgaven, og dette kan være til nytte for praktikere som befatter seg med grenseoverskridende sameier i patenter. At hver sameier har en rett til utnyttelse er imidlertid en løsning som er adoptert av de fleste land.

#### 1.4 Rettskilder og metode

Som allerede antydnet, er emnet karakterisert av at det er et visst fravær av autoritative rettskilder. Verken i lover eller forarbeider er sameie i oppfinnelser behandlet, og det foreligger ingen høyesterettsavgjørelser som direkte berører spørsmålet. Derimot foreligger det noen avgjørelser fra lagmannsrett og tingrett. Slike avgjørelser regnes normalt ikke for å ha så mye rettskildemessig vekt (prejudikativ virkning), men vil kunne ha en selvstendig argumentasjonskraft i senere saker. I tillegg foreligger noe juridisk litteratur.

I mangel av norske rettskilder vil utenlandske rettskilder måtte spille en viktig rolle. I denne sammenheng går det et viktig skille mellom bruken av utenlandsk rett i patentrettslig sammenheng, og i alminnelig formuerettslig sammenheng. Oppgaven er innom begge felt, ettersom både hvilke bidrag som gir rett til en oppfinnelse skal undersøkes, og de sivilrettslige konsekvensene av sameie i patenter skal redegjøres for. Når det gjelder den første kategorien, er dette typiske patentrettslige spørsmål. Den europeiske, og til en viss grad, internasjonale patentrettslige *rettslikheten*, som også omfatter Norge etter lovharmoniseringen i 1979,<sup>19</sup> vil tale for at praksis og litteratur fra fremmed rett vil kunne tillegges nokså stor vekt ved løsning av konkrete rettsspørsmål. Det er særlig tysk og engelsk rett som er relevant å trekke frem, fordi disse har hatt en spesielt fremtredende plass i norsk patentrett, og i europeisk patentrett generelt.<sup>20</sup> Det vil også bli vist til en del

---

<sup>18</sup> *Ibid.* s. 661.

<sup>19</sup> Stenvik s. 48.

<sup>20</sup> Stenvik s. 51. Ellers har nordisk rett tradisjonelt stått i en særstilling på grunn av det fellesnordiske lovsamarbeidet, jfr. NU 1963:6, men det er antagelig ikke grunnlag for dette lenger, se Stenvik s. 48.

amerikansk praksis ettersom denne både er omfangsrik og instruktiv. Generelt må det likevel sies at utenlandsk rett først og fremst vil bli trukket inn som inspirasjonskilde. Det er innholdet i argumentene som er av interesse, og ikke det at de er avgjort av autoritative utenlandske organer. Dessuten vil mangfoldet av saker tjene som eksempler for å gjøre fremstillingen rikere.

Når spørsmålet i kapittel 3-7 er hvordan sameiereglene skal anvendes på patenter, vil utenlandsk rett måtte tillegges mindre vekt. Her eksisterer det ikke like stor grad av europeisk konsensus, og betenkelighetene ved å støtte seg til fremmed rett blir mer tydelige. Bruken av utenlandsk rett står i prinsippet i et motsetningsforhold til den lovgivningskompetansen som er tillagt hjemlige myndigheter, og til dømmende myndighets kompetanse til å fremme rettsutviklingen gjennom avsigelse av prejudikater.<sup>21</sup> Samtidig er det både nyttig og instruktivt å se hvordan sivilrettslig lovgivning tillempes på patenter i andre land. Den rikholdige tyske litteraturen omkring spørsmålene er derfor viet en del plass. Det er heller ingen grunn til å være blind for klare tendenser som kan spores i andre lands rett. At løsningene ikke avviker for sterkt fra land til land er derfor et hensyn i seg selv, ettersom det vil sikre forutberegnelighet, og bedre mulighetene for grenseoverskridende samarbeid om forskning og utvikling.

Når det er lite skriftlig rettskildemateriale, vil reelle hensyn få en nokså sentral plass. Reelle hensyn er vurderinger av et resultats godhet eller ønskelighet.<sup>22</sup> Men behovet for konkret rimelighet krysses av behovet for klare bakgrunnsrettslige regler, som sikrer forutberegnelighet for partene. Samtlige av sameielovens bestemmelser er fravikelige, jfr. dens § 1, og det hører med til unntaket at forsknings- og utviklingsavtaler, eller sameier i patenter helt mangler et avtalerettslig grunnlag. Når partene i stor utstrekning står fritt til å velge egne, skreddersydde løsninger, kan det følgelig være et hensyn i seg selv å sørge for at det er klart hva som forhandles om.

---

<sup>21</sup> Skoghøy s. 564 flg, punkt 1.2 og 1.3.

<sup>22</sup> Eckhoff s. 371-372.

En annen sak er at sameiespørsmålene i nokså stor utstrekning vil kunne bero på tolkning av avtaleforpliktelser. Noen gjennomgang av sentral kontraktspraksis på området har jeg likevel ikke valgt å ta inn. Slike avtaler er ofte klausulerte, og det er tvilsomt om det hadde avdekket noen klare trender – gitt at bakgrunnsretten fortsatt anses for å være uklar. Men det kan nevnes at sameietvister ofte vil innebære et innslag av kontraktsrettslige lojalitetsforpliktelser, og at rettslige løsninger dessuten kan baseres på analogier fra løsninger i selve avtalen, i stedet for de sameierettslige reglene.

I mangel av autoritative rettskilder reiser oppgaven spesielle utfordringer knyttet til skillet mellom påstander de lege lata, de sententia ferenda og de lege ferenda. Et utsagn de lege lata er et utsagn om gjeldende rett, utsagn de sententia ferenda er antagelser om hvordan domstolene bør dømme i fremtiden, og de lege ferenda er rettspolitiske utsagn om hvordan domstolene *bør* dømme, uavhengig – eller i motsetning til – hvordan reglene må tolkes de lege lata. Oppgaven er ikke rettspolitisk, og det vil stort sett ikke bli fremsatt utsagn de lege ferenda. På den annen side er rettskildematerialet så pass tynt at det er vanskelig å fremsette klare påstander de lege lata. Det vil dermed i stor grad bli sagt noe om hvordan domstolene vil måtte dømme i slike saker, det vil si påstander *de sententia ferenda*.

## 1.5 Opplegget videre

Oppgaven vil naturlig måtte falle i to bolker. I den første bolken må det redegjøres for hvilke bidrag som gir rett til en oppfinnelse. Dette er tema for kapittel 2. I den andre bolken må det redegjøres for rettsforholdet i sameiet. Dette er tema for kapittel 3-7. Ettersom emnet ikke har vært underlagt noen samlet behandling tidligere, mener jeg det er nødvendig å foreta en inngående redegjørelse for sameielovens anvendelighet på de spørsmål som kan oppstå i rettsforholdet mellom sameierne. Dette er tema for kapittel 3. Som det vil fremgå, må sameieloven også settes i sammenheng med alminnelige regler om lojalitet i kontraktsforhold. Muligheten for at det etableres et selskap vil måtte redegjøres for, ettersom selskapslovens virkeområde er med på å avgrense hva som er sameielovens virkeområde.

Deretter vil jeg gå mer kasuistisk til verks. Et allment spørsmål er i hvilken grad flertallet kan binde mindretallet i et sameie i en oppfinnelse, og dette er tema for kapittel 4.

Fremstillingen vil videre måtte skille mellom sameie i ikke-patentsøkte oppfinnelser, og sameie i patenterte oppfinnelser. I kapittel 5 vil jeg kort redegjøre for det første, med hovedvekt på utøvelsen av retten til å søke patent på oppfinnelsen.

En hoveddel av drøftelsen vil konsentrere seg om sameie i patenterte oppfinnelser i kapittel 6. Her vil jeg undersøke sameiernes muligheter til å oppnå en gevinst fra sameieandelen, dvs. til å realisere patentets verdi. Som det vil fremgå har sameieloven en viss overføringsverdi på disse spørsmålene, selv om den må anvendes med atskillig forsiktighet. Som en motsats til muligheten for gevinst, vil jeg i siste kapittel redegjøre for sameiernes ansvar for kostnader. Dette er tema for kapittel 7.



## 2 Stiftelse av sameiet. Fastleggelse av hvem som har rett til oppfinnelsen

### 2.1 Innledning

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for et av *sameiets stiftelsesgrunnlag*, nemlig felles frembringelse av den patenterbare oppfinnelsen. En oppfinnelse kan både ha én eller flere oppfinnere, og det er nettopp det faktum at oppfinnelsen kan ha *flere* oppfinnere som vil gjøre sameieformen aktuell. Problemstillingen i det følgende er hvilken person eller hvilke personer som i utgangspunktet har rett til den patenterbare oppfinnelsen. Den retten det er snakk om, er i første rekke *retten til å søke patent*. Denne kalles for ”oppfinnerretten”, og oppstår i det oppfinnelsen er gjort.<sup>23</sup>

Det er et patentrettslig prinsipp at kun den rette *oppfinneren* eller de rette *oppfinnerne* har *rett til å søke patent* og til å *bli tildelt patentet*.<sup>24</sup> Dette er kommet til uttrykk i patl. § 1, og art. 60 (1) og art. 61 European Patent Convention (EPC).<sup>25</sup> Det er en patenterbarhetsforutsetning at den som søker patent også er berettiget til oppfinnelsen. Patentsøkes oppfinnelsen, vil en person som hevder å ha bedre rett, eventuelt delvis rett, til denne oppfinnelsen, kunne legitimere dette og kreve patentsøknaden helt eller delvis overført til seg, jfr. patl. § 18. Hvis ingen har begjært patentet overført til seg, men Patentstyret likevel kommer til at søkeren ikke er berettiget til oppfinnelsen, skal søknaden avslås, jfr. patl. § 16. Dersom patentet allerede er meddelt, vil vedkommende kunne gå til søksmål med påstand om hel eller delvis overføring av patentet ved dom, jfr. patl. § 53.

---

<sup>23</sup> Stenvik s. 269, Knoph s. 317-318.

<sup>24</sup> I Tyskland bygde man tidligere på et såkalt *Anmelderprinzip*, som innebar at den som først sendte inn søknad, hadde en ubetinget rett til oppfinnelsen, se Niedzela-Schmutte s. 20-22.

<sup>25</sup> Norge tiltrådte EPC 1. januar 2008. Det betyr at norske og utenlandske selskaper kan søke europeisk patent med virkning i Norge som et norsk patent, se art. 2 og 3 EPC.

Et unntak må likevel nevnes. En oppfinner vil ikke oppnå noen rett til en oppfinnelse som han har vært for sent ute med å søke patent på. Eller sagt på en annen måte: Dersom to personer uavhengig av hverandre utvikler samme patenterbare oppfinnelse, vil det ikke kunne oppstå noe sameie i denne. Avgjørende vil være hvem som sendte inn søknad først, jfr. patl. § 2, art. 54 (2), jfr. art. 60 (2) EPC.

Rettsordenen gir en viss beskyttelse for hemmeligholdte tekniske løsninger, know how og oppfinnelser, jfr. strl. § 294, og mfl. §§ 29 og 30. En rett til beskyttelse etter disse reglene gjelder uavhengig av om det er prestert noe patenterbart eller ikke. Noe egentlig sameie i en *oppfinnelse*, og med den betydningen det får for retten til å søke og å oppnå et patent, blir først aktuelt der oppfinnelsen er patenterbar. Det vil føre for langt å drøfte spørsmålet om hvem som generelt blir eiere av tekniske løsninger som er frembragt i fellesskap.

## 2.2 Arbeids- og avtaleforhold

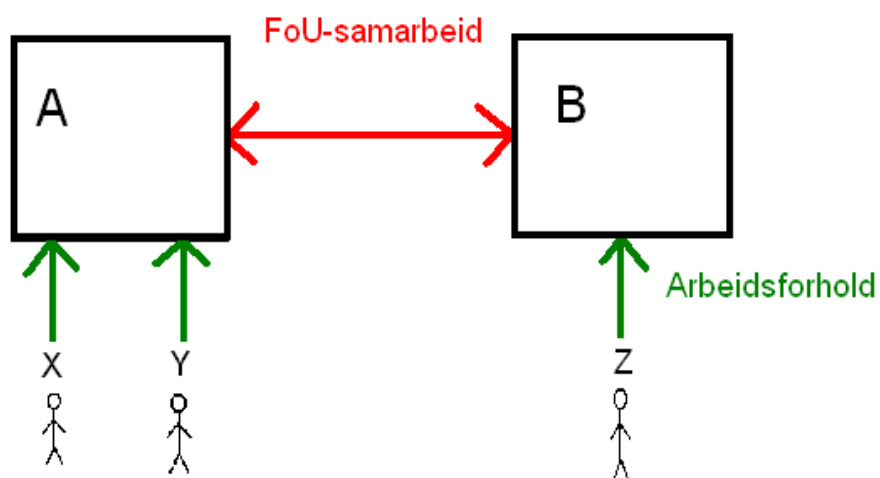
### 2.2.1 Innledning

Fastleggelsen av hvem som er rett oppfinner er et *patentrettslig* spørsmål. I det praktiske liv vil imidlertid andre parter kunne ha ervervet retten til oppfinnelsen fra oppfinneren eller oppfinnerne. I så fall vil de bygge sin rett på et annet rettsgrunnlag, først og fremst avtale, men også bakgrunnsrettslige regler.

Slike avtaler eller bakgrunnsrettslige regler har stor praktisk betydning. De vil supplere vurderingen av hvem som etter patentretten har rett til oppfinnelsen. I praksis vil fastleggelsen av hvem er eier av oppfinnelsen kunne skje i en slags symbiose mellom patentrettslige og kontraktsrettslige (eller bakgrunnsrettslige) regler. De to utgangspunktene bør likevel holdes fra hverandre. I dette underpunktet skal jeg nøye meg med å presentere relevante noen kontraktsrettslige og bakgrunnsrettslige regler, før jeg går løs på spørsmålet om hvem som etter patentretten er rett oppfinner i punkt 2.3.

For det første skal jeg redegjøre for forholdet mellom oppfinnerne og deres arbeidsgivere eller andre upersonlige rettssubjekter som på forhånd har sikret seg retten til de oppfinnelser som blir gjort. For det andre vil jeg presentere avtaler mellom parter i et forsknings- og utviklingssamarbeide om rettigheter til forskningsresultater, og derunder også oppfinnelser.

Partskonstellasjonene kan skjematisk angis slik:<sup>26</sup>



*Figur 1*

Den patentrettslige vurderingen av hvem som er oppfinner, befatter seg med personene X, Y og Z og deres tekniske bidrag til den patenterbare løsningen. Rettighetssubjektene A og B vil imidlertid kunne ha ervervet oppfinnernes rettsposisjoner, slik at rettighetsspørsmålet i stedet kan oppstå i forholdet mellom A og B. I det følgende vil jeg kort gå gjennom

---

<sup>26</sup> Angivelsen av "FoU-samarbeid", og "arbeidsforhold" må ikke tas for bokstavelig. Det kan eksistere forhold mellom A/X som *ligner* arbeidsforhold, for eksempel konsulentoppdrag med en selvstendig oppdragstaker. I tillegg vil det kunne eksistere flere forskjellige kontraktstyper mellom A/B, eksempelvis entrepriseavtaler, oppdragssamarbeid, lisenshaver/lisenstakerforhold osv.

typiske regler om overdragelse fra oppfinnerne til arbeidsgiver.<sup>27</sup> Deretter vil jeg kort se på typer av avtalereguleringer mellom parter i forsknings- og utviklingssamarbeider som vil kunne påvirke vurderingen av hvem som er oppfinner.<sup>28</sup>

### 2.2.2 Arbeidsgivers rett til å overta (andel i) oppfinnelsen

Det skal kort redegjøres for det bakgrunnsrettslige regelverket om arbeidstakeroppfinnelser. Reglene om arbeidstakeroppfinnelser er interessante for sameiespørsmålene på flere måter: Gjennom overdragelse til arbeidsgiver vil sameieandeler i oppfinnelse samles på én bedrifts hånd, slik at en rekke potensielle sameietvister vil forsvinne som dugg for solen. De om lag 60 % av alle europeiske patenter som er begått av flere i fellesskap, vil stort sett oppnå å ha én innehaver. Der det først oppstår sameietvister, vil disse kunne oppstå i forholdet *mellom* arbeidsgivere.

Etter lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnellesloven) har arbeidsgiver en deklarasjonsrett til å *overta, utnytte* eller få *fortrinnsrett* til oppfinnelser som er gjort av sine ansatte, på de vilkår som følger av lovens § 4. Regelverket bygger på et *meldingssystem*. Arbeidstaker plikter etter lovens § 5, å varsle sin arbeidsgiver uten unødig opphold dersom han eller hun har gjort en oppfinnelse. Ønsker arbeidsgiveren å benytte seg av retten til å overta oppfinnelsen, må vedkommende sende varsel innen 4 måneder fra melding fra arbeidstaker er mottatt, se § 6 første ledd. I denne perioden har arbeidstakeren bare en begrenset rådighet over oppfinnelsen; det kan søkes patent, men det kan ikke foretas handlinger ”som forringer mulighetene for patentering”, se § 6 annet ledd. Loven er begrenset til *arbeidstakere*, men dette begrepet er ikke nærmere definert, for eksempel i forhold til deltidsansatte. Loven gjelder ansatte både i privat og offentlig sektor, og omfatter dessuten ansatte i lederstillinger, selv om disse har eierinteresser – også omfattende – på arbeidsgiversiden. Viktigst er nok avgrensningen mot selvstendige oppdragstakere, for eksempel mot innleide

---

<sup>27</sup> Forholdet  $X \rightarrow A$

<sup>28</sup> Forholdet  $A \leftrightarrow B$ .

konsulenter eller rådgivende ingeniører som ikke kan regnes som arbeidstakere. Ellers faller vernepliktige og studenter utenfor.<sup>29</sup>

Reglene om arbeidstakeroppfinnelser fyller en praktisk viktig funksjon. De sørger for at retten til oppfinnelsen, og det fremtidige patentet, blir allokert til subjekter som har kommersiell interesse i denne retten.<sup>30</sup> Dels vil bedrifter og selskaper gjerne ha større forutsetninger enn oppfinnerne for å nyttiggjøre seg oppfinnelsen. Dels vil disse subjektene kunne ha investert store summer i et utviklingsarbeid, som de nå ønsker å tjene opp igjen. Arbeidsgiveren vil aldri selv kunne være det originære rettighetssubjektet til oppfinnelsen, slik det for eksempel var i tysk og dansk rett i tidligere tider, der visse oppfinnelser ble regnet som ”bedriftsoppfinnelser”.<sup>31</sup> Reglene om arbeidstakeroppfinnelser gir dermed et rettsgrunnlag for arbeidsgiverne for å erverve oppfinnelser som er gjort i deres tjeneste, i mangel av annen kontraktsrettslig regulering.<sup>32</sup> For øvrig er det antatt at reglene om arbeidstakeroppfinnelser må suppleres av en lojalitetsplikt. Denne vil kunne gi plikt til overdragelse av en oppfinnelse til arbeidsgiver selv om loven ikke gir hjemmel for dette.<sup>33</sup>

### 2.2.3 Kontraktsrettslig regulering med betydning for hvem som blir innehaver til oppfinnelsen

Kontrakter mellom parter i et forsknings- og utviklingssamarbeid, eller lignende kontraktsforhold der det skal presteres ny teknologi, vil kunne få betydning for oppgavens

---

<sup>29</sup> Stenvik Lovkommentar note 2.

<sup>30</sup> Tidligere var arbeidsgivers rett til å overta en oppfinnelse fra arbeidstakere ikke lovregulert, og den var avhengig av at det forelå en kontraktsfestet rett til overtakelse. Ot.prp. nr. 48 (1966-1967) s. 1-2.

<sup>31</sup> Se redegjørelsen i Niedzela-Schmutte s. 22-23, BGH GRUR 1966 558 ”Spanplatten”, Schovsbo / Rosenmeier s. 277, og se Knoph s. 252-253, som ikke ville avskrive det helt for Norges del.

<sup>32</sup> Krüger har i en artikkel spurt om ikke alminnelige prinsipper for ”indirect access to title through facilitating support activities”, som blant annet har kommet til uttrykk i det såkalte Husmorsameiet, jfr. Rt. 1975 s. 220, kan gi arbeidsgivere og andre et *ulovfestet rettsgrunnlag* for ervervelse av oppfinnelsen. Han forkaster imidlertid løsningen, og det må være rett, se Krüger s. 354-355. Se også Ørstavik upub. Punkt 6.3.5.

<sup>33</sup> Se her NIR 1998 s. 265 NIFA, og Immaterialrettsutvalgets (Imm.U) rapport i Complex 3/02 s. 34-37.

emne på forskjellige måter. For det første kan sameieformen *unngås*, der det ellers ville kunne blitt et sameie i en felles oppfinnelse. For det andre kan sameieformen avtales *selv om* det ikke trengte å bli noe sameie i oppfinnelsen.

Kontraktsrettslig regulering av rett til forskningsresultater kan forekomme i alle typer forsknings- og utviklingssamarbeid; også der det er fysiske personer som er parter. For eksempel kan bedriften A inngå kontrakt med den uavhengige konsulenten B om hjelp til å utforme en ny type boreanordning. Eller de uavhengige gründere A og B kan inngå i et prosjekt om å utvikle ny teknologi, med formål om senere å starte en bedrift.

En slik avtale kan slå fast at kompanjonger i en forsknings- og utviklingsavtale *uansett* skal bli sameiere i den tekniske løsning man utarbeider, uavhengig av hvilke intellektuelle bidrag som presteres.<sup>34</sup> Samarbeidet kan for eksempel foregå mellom en teknisk kyndig person og en investor. Investorens finansielle innskudd kan ses på som et vederlag for den retten til et intellektuelt resultat som oppnås gjennom tilgang på en sameieandel. Dette illustrerer behovet i det praktiske liv for *intellektuelle* så vel som *finansielle* innskudd, for at en patenterbar oppfinnelse skal se dagens lys.

Det kan også bestemmes at spørsmålet om hvem som har rett til sameieandel *skal avgjøres etter andre prinsipper* enn det som følger av bakgrunnsretten, for eksempel fordi man anser dette for å lede til mer håndterbare løsninger enn de bakgrunnsrettslige. Et eksempel er at det bestemmes at sameierne i alle tilfelle skal ha like stor eierandel i oppfinnelsen.

Sameieformen kan i det hele tatt *unngås* på denne måten. Det er for eksempel ikke uvanlig å bestemme at retten til oppfinnelsen skal tilfalle den som har gjort det ”vesentligste” eller ”største” bidraget.<sup>35</sup> I slike tilfelle er det ikke lett å avgjøre om stiftelsesgrunnlaget er felles frembringelse av oppfinnelsen, eller om det bygger på en avtale – antagelig er det i et spenn mellom begge deler.

---

<sup>34</sup> F.eks. LG-2000-941–LG-2000-942–LG-2001-571–LG-2001-519 Thermttech

<sup>35</sup> Se for eksempel Forskningsrådets mal for konsortieavtaler, punkt 8.1.2 ”alternativ tekst” andre strekpunkt.

I tillegg er det vanlig i en del kontrakter mellom upersonlige rettssubjekter å formalisere ens egen prosjekt**bakgrunn**, for slik sett å lette løsning av tvister om rett til prosjekt**resultater**.<sup>36</sup> For eksempel inneholder standardkontrakten for fabrikasjonskontrakter NF 05 en bestemmelse om at oppfinnelser som en leverandør ”hovedsakelig” har gjort på bakgrunn av informasjon bestilleren har stilt til leverandørens rådighet, skal tilfalle bestilleren.<sup>37</sup>

Hva som utgjør en *bedrifts* prosjekt**bakgrunn** er imidlertid ikke relevant for spørsmålet om hvilke fysiske personer som er oppfinnere, og hvis rettigheter man i realiteten forføyer over. Når bedriftene likevel har en kompetanse til å betinge seg retten til egen teknologi, skyldes det at den endelige patenterbare løsningen som utføres av dens arbeidstakere vil kunne bygge på disse prosjekt**bakgrunnene**. I forholdet mellom bedriftene – som vil ha rett til å overta oppfinnelsen – vil det være naturlig å betinge seg rett til egen teknologi.

Forpliktelser til å overdra en oppfinnelse eller en andel i en oppfinnelse trenger ikke alene hvile på positive bestemmelser i kontrakten. I nyere rettspraksis kan det spores en tendens til å *innfortolke* en slik plikt i kontrakten, blant annet ved utfylling av kontrakten med en biforpliktelse om *lojalitet*. Et godt eksempel på dette, er dommen i TOSLO 2006-174383 Epcon. En ansatt i et konsulentfirma Hydro Production Partners (HPP) hadde gjort en oppfinnelse i samarbeid med ansatte fra Epcon. Hans rett til oppfinnelsen ble imidlertid ansett for å være overdratt til Epcon, under henvisning til HPPs *lojalitetsplikt* ved utførelse av oppdraget. Dette kan også ses på som en stilltiende forutsetning ved inngåelse av kontrakter om produksjon av teknologi – ”varen” som produseres er kanskje nettopp av

---

<sup>36</sup> *Ibid.* punkt 7, særlig punkt 7.5., som lyder: ”Eiendomsretten til prosjekt**bakgrunnen** beholdes av den konsortiedeltaker som brakte denne inn i prosjektet.”

<sup>37</sup> NF 05 art. 33.1. annet ledd. Krüger, note 12 s. 356, trekker en parallell til lov 10. april 1969 nr. 17 om hendelege eieendomshøve hvoretter sammenblanding av ting leder til *eneeienskap* for den personen som eier hoveddelen av tingen. Men det kan vanskelig bygges på slike betraktninger utenom i de kontraktsregulerte tilfellene.

intellektuell karakter, slik at det er naturlig at også retten til eventuelle oppfinnelser må anses for å være overdratt.<sup>38</sup>

## 2.3 Hvem er oppfinner?

### 2.3.1 Innledning

Problemstillingen i det følgende er hvilken eller hvilke personer som skal regnes som oppfinnere. Etter patl. § 1 er det ”*den som har gjort en oppfinnelse*” som etter søknad har rett til å få patent på oppfinnelsen, sml. EPC art. 60. Etter norsk patentrett beror spørsmålet på om personene hver for seg har kommet med *selvstendige og intellektuelle* bidrag til oppfinnelsen. Oslo tingrett har i en avgjørelse fra 2008 oppsummert vurderingstemaet slik:

”Tingretten er enig med Stenvik [s.271-272] i at det som vilkår for stilling som medoppfinner må kreves et selvstendig intellektuelt bidrag, som går utover den håndverksmessige utøvelse av beregninger etter instruksjon eller utføring av en prototype eller tegninger. På den annen side kreves det ikke at bidraget utgjør en oppfinnelse i seg selv. Det kan neppe kreves at innsatsen er vesentlig, selv om man antagelig må se bort fra en helt ubetydelig innsats.”<sup>39</sup>

Selv om disse linjene inneholder en forbilledlig konsis sammenfatning av vurderingstemaet, er behovet for klargjøring av rettsstilstanden neppe uttømt ennå. Normen ”selvstendig, intellektuelt bidrag”, trenger noen presiseringer.

Det rettskildemessige grunnlaget for en presisering av normen er ikke så sterkt. Det norske rettskildematerialet består kun av underrettsdommer, og ingen foretar noen prinsipiell drøftelse av innholdet i de reglene som skal fastlegge innehaverskap til oppfinnelsen. Fordi det dreier seg om underrettsdommer, vil de ikke i seg selv kunne regnes som autoritative rettskildefaktorer, men vil kunne tjene som illustrasjonsmateriale. Det er heller ikke skrevet så mye om disse spørsmålene i litteraturen. Forarbeidene er som nevnt tause. I tillegg

---

<sup>38</sup> Sml. Irgens-Jensen s. 304, Imm.U Complex 3/02 s. 57.

<sup>39</sup> TOSLO-2006-174383 Epcon. Sml. LB-2000-556 Kitosan.



foreligger det en del utenlandsk praksis, og dessuten en del utenlandsk litteratur. Enkeltstående utenlandske avgjørelser eller teoretiske verk har ikke status som egne rettskildefaktorer i norsk rett, og de vil også måtte tjene som illustrasjonsmateriale. Når presiseringen av normen som vil bli gitt i det følgende, støtter seg til rettskildefaktorer som tradisjonelt ikke regnes som autoritative, vil de måtte ha status som *utsagn de sententia ferenda*, dvs. som *anbefalinger* til domstolene.

Å vurdere bidrag til en oppfinnelse kan fremstå som noe uvant i patentrettslig sammenheng. Det er en stund siden immaterialrettslige verk statuerte subjektive vilkår for rett til patenter, som for eksempel at en oppfinnelse måtte være ”utslag av originalt skapende åndsarbeide av inventiv art” for å regnes som en patenterbar oppfinnelse.<sup>40</sup> I dag er vurderingen av om oppfinnelsen kan patenteres fullstendig objektiv.<sup>41</sup> Det er *resultatet* – ikke *innsatsen* som krevdes for å nå frem til resultatet – som er avgjørende.<sup>42</sup> Det er helt ut oppfinnelsens egne kvaliteter som avgjør om den er patenterbar eller ikke. Som vi skal se, må dette få betydning for spørsmålet om hvem som er oppfinner. Spørsmålet om hvem som er oppfinner bør først stilles etter at det konstatert at det foreligger en oppfinnelse som oppfyller patenterbarhetsvilkårene. Jeg kommer derfor først til å se på hvordan oppfinnelsen skal *fastlegges*, før jeg drøfter hvilke bidrag som gir rett til oppfinnelsen.

Etter europeisk patentrett er oppfinner- og medoppfinnerbegrepet i art. 60 EPC antatt å være autonomt. Det er antatt at det ikke er opp til nasjonal rett å utlegge dets innhold.<sup>43</sup> Det er imidlertid svært lite praksis fra EPO omkring disse spørsmålene. Dette skyldes at konflikter som berører rettighetene til oppfinnelsene skal avgjøres ved nasjonale domstoler.<sup>44</sup> Derfor er det relevant, også i relasjon til EPC, å se hen til avgjørelser fra ulike nasjonale rettssystemer for å fastlegge det nærmere innholdet konvensjonens oppfinner- og

---

<sup>40</sup> Knoph s. 212.

<sup>41</sup> NU 1963:6 s. 125-126. Stenvik 2001 s. 99 flg.

<sup>42</sup> *Ibid.* s. 100-101.

<sup>43</sup> Benkard s. 593, Singer / Stauder s. 185-186 med referanser.

<sup>44</sup> Se også G 3/92 forutsetningsvis (omtalt under punkt 7.2.).

medoppfinnerbegrep.<sup>45</sup> I kommentarutgaver blir det ofte vist til avgjørelser fra nasjonale domstoler for å fastlegge EPC's medoppfinnerbegrep, og i særdeleshet tysk praksis.<sup>46</sup> Noe sterkt grunnlag for å skille klart mellom EPC's og det nasjonale oppfinner- og medoppfinnerbegrep er det foreløpig ikke. Uansett må det antas at den norske rettstilstanden vil være nokså lik EPC's. I det følgende vil jeg ikke skille mellom vurderingen etter de to regelsettene.

## 2.3.2 Fastleggelsen av den relevante oppfinnelsen

### 2.3.2.1 Innledning

Eventuelle sameierrettigheter må være knyttet til en sameiegjenstand, i dette tilfellet en *oppfinnelse*. Før man tar stilling til rettighetsspørsmålet, må man derfor definere den aktuelle oppfinnelsen. Rettsanvenderen må derfor – direkte eller indirekte – ta stilling til hvilken oppfinnelse det er snakk om å statuere innehaverskap til. Spørsmålet i det følgende er hva som nærmere menes med ”oppfinnelsen”. Først i neste avsnitt vil jeg se på de aktuelle *bidragene*.

### 2.3.2.2 Det må foreligge en oppfinnelse i patentlovens forstand

En oppfinnerrett oppstår først der det foreligger en oppfinnelse i patentlovens forstand. Ettersom fastleggelsen av oppfinnelsen i den konkrete sak må ta utgangspunkt i at det foreligger oppfinnelse i patentlovens forstand, vil jeg her redegjøre for hva det innebærer. For at en oppfinnelse skal kunne patenteres, må den ha nyhet og oppfinnelseshøyde, jfr. patl. § 2. Hvorvidt oppfinnelsen har nyhet og oppfinnelseshøyde, er noe man vil kunne ta stilling til først når oppfinnelsen er fastlagt. Jeg kommer tilbake til dette nedenfor. I det følgende skal jeg kun ha oppfinnelsesbegrepet for øye.

---

<sup>45</sup> Singer / Stauder s. 186.

<sup>46</sup> Illustrerende for så vidt, Benkard s. 594-595.

Hvorvidt partene har gjort en oppfinnelse, vil først og fremst være problematisk der det ennå ikke er avfattet noen patentsøknad, eller meddelt noe patent. Partene vil ha kanskje ha kommet opp med noen forskningsresultater, og tvistes nå om retten til å søke patent på disse.

Hva som er en oppfinnelse i patentrettslig forstand, er ikke uttrykkelig presisert i loven. Det kan vanligvis tas utgangspunkt i den naturlige forståelsen av dette begrepet. Et første krav er at oppfinnelsen er av *teknisk karakter*,<sup>47</sup> det vil si at oppfinnelsen må angå utnyttelse av naturens materiale og energi.<sup>48</sup> I praksis volder ikke dette så store avgrensingsproblemer. Hvorvidt *bidrag* som ikke er teknisk karakter kan gi rett til en oppfinnelse, beror på om det kan regnes som et selvstendig og intellektuelt tilskudd til oppfinnelsen, se nedenfor.<sup>49</sup>

Etter patl. § 1 annet ledd nr. 3 unntas derimot ”programmer for datamaskiner”, og begrunnelsen er at slike programmer ikke innebærer tekniske handlingsregler av den type som tradisjonelt henføres under patentretten.<sup>50</sup> Også ”planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet” unntas etter samme bestemmelse, ettersom de tradisjonelt regnes for ”blotte anvisninger til den menneskelige ånd”.<sup>51</sup> Dessuten faller rene oppdagelser utenom oppfinnelsesbegrepet, jfr. patl. § 1 annet ledd nr. 1, samt rent abstrakte frembringelser, jfr. nr. 2.<sup>52</sup>

Det andre kravet er at oppfinnelsen må ha en *teknisk effekt*. Det betyr at den må løse det problemet den tar sikte på å løse.<sup>53</sup> Et tredje krav er at oppfinnelsen må være *reproduserbar*. Med dette menes at naturkreftene må kunne beherskes ved gjentakelse av

---

<sup>47</sup> NU:1963:6 s. 96, Stenvik s. 123, Schovsbo / Rosenmeier s. 233.

<sup>48</sup> NU:1963:6 s. 96, Stenvik s. 129.

<sup>49</sup> Punkt 2.3.3. flg.

<sup>50</sup> Schovsbo / Rosenmeier s. 234. EPO har derimot lagt til grunn at datamaskinprogrammer som løser et teknisk problem, eller som medfører et teknisk resultat kan patenteres, jfr. Stenvik s. 132 med referanser.

<sup>51</sup> NU:1963:6 s. 97, Stenvik s. 131,

<sup>52</sup> Stenvik. s. 136-149, Schovsbo / Rosenmeier s. 235-237.

<sup>53</sup> Stenvik. s. 126-129.

oppfinnelsen, og at oppfinnelsen må kunne utøves umiddelbart og på samme måte, uten noen form for subjektive intellektuelle vurderinger.<sup>54</sup>

Som vi skal se senere, vil nettopp det tidspunktet da oppfinnelsen har fått et slikt klart uttrykk at den utøves av andre som en handlingsregel, være et viktig skjæringspunkt i prosessen med å fremstille en patenterbar oppfinnelse: Er det først prestert en patenterbar oppfinnelse, vil senere bidrag bare sjelden tilføre noe nytt som gir rett til denne.<sup>55</sup>

Oppfinnelsen må videre kunne utnyttes industrielt, jfr. patl. § 1 første ledd. Dette har sammenheng med patentrettens funksjon: patentet gir patenthaveren et monopol på å benytte teknologien innen en virksomhet, jfr. patl. § 3 første ledd, og forbeholdelse av rett til å utnytte teknikk som bare kan brukes rent privat faller utenfor. Det samme gjør medisinsk behandling på mennesker eller dyr.<sup>56</sup> Kravet skal dessuten forhindre patentering med sikte på å forbeholde seg uutforskede områder for derved å bedrive eksklusiv forskningsaktivitet.<sup>57</sup>

### 2.3.2.3 Hva som skal regnes som oppfinnelsen i den konkrete sak

Har partene prestert en oppfinnelse, blir spørsmålet hvordan retten skal foreta den konkrete fastleggelsen av denne oppfinnelsen. Partene A og B har for eksempel gjort en oppfinnelse som er kjennetegnet ved trekkene T1, T2 og T3. La oss anta at trekkene T1 og T2 relaterer seg til et bestemt produkt, og trekket T3 til en spesiell anvendelsesmåte av dette produktet. Sett at A er opphav til trekkene T1 og T2, mens B er opphav til trekket T3.<sup>58</sup> Spørsmålet blir om ”oppfinnelsen” det her er tvist om eierskap til, skal omfatte *samtlig*e trekk.

---

<sup>54</sup> *Ibid.* s. 134.

<sup>55</sup> Se nedenfor punkt 2.4.5.

<sup>56</sup> Stenvik s. 156.

<sup>57</sup> Schovsbo / Rosenmeier s. 237.

<sup>58</sup> Det er ikke alltid det er mulig å ”dele” opp opphavet til oppfinnelsen etter disse linjer, se særlig punkt 2.4. nedenfor.

Forutsetter vi at oppfinnelsen er patentsøkt eller er patentert, blir det første spørsmålet om retten er bundet av *patentkravene* når den skal fastlegge oppfinnelsen, med det formål om å ta stilling til hvem som er rett oppfinner. *Patentkrav* er en bestemt angivelse av hva som kreves beskyttet av patentet, jfr. patl. § 8 annet ledd, og art. 78 (1) (a), jfr. art. 84 EPC. Patentkravene er avgjørende både for vurderingen av om oppfinnelsen er patenterbar etter patl. § 2 og art. 52-57 EPC, og for patentets beskyttelsesomfang, jfr. patl. § 39 og art. 69 (1) EPC.

Dersom patentkravene skal være avgjørende for bestemmelsen av hvem som har rett til ”oppfinnelsen”, innebærer dette at utformingen av patentsøknaden også kan få selvstendig betydning for rettsforholdet mellom partene: Ved å utelate Bs trekk T3, kan A skaffe seg eieerskap til patentet.

Det finnes ingen norske rettskilder som gir noen klar løsning på dette spørsmålet. I *Epcon*-dommen tok Oslo tingrett riktignok utgangspunkt i oppfinnelsen slik den var definert i patentkravene, når eierskap til oppfinnelsen skulle fastlegges.<sup>59</sup> Men dette ble ikke drøftet nærmere. I *tysk rett* ser man ut til å operere med et vilkår om at et teknisk bidrag må kunne gjenfinnes i patentkravene for å gi rett til oppfinnelsen. Dette er blant annet lagt til grunn i BGH GRUR 2004 50 ”Verkranzungsverfahren”.<sup>60</sup> Slik også i *engelsk rett*, se *Henry Brothers (Magherafelt) v. Northern Ireland Ministry of Defence*.<sup>61</sup>

I utgangspunktet skulle det være liten grunn for rettsanvenderen til å ta utgangspunkt i en annen og mer omfattende oppfinnelse enn den som kan utledes fra patentkravene. Det som rettferdiggjør patentretten, er nettopp den tekniske løsning slik den er definert i patentkravene. Om Bs trekk T3 ikke ble tatt med i patentkravene, ville det – dersom A senere får meddelt patent – heller ikke ha hatt noen avgjørende betydning for oppfinnelsens

---

<sup>59</sup> TOSLO-2006-174383 *Epcon*.

<sup>60</sup> Se ellers Niedzela-Schmutte s. 39, som siterer LG-Nürnberg-Fürst GRUR 1968 252, og Reichsgerichts avgjørelse RG v. 17.12.42., Mitt 43, S. 76.

<sup>61</sup> [1999] R.P.C. 442, [1997] R.P.C. 693.

patenterbarhet. Og inngivelse av søknad betyr ikke at Bs rett til ”sitt” trekk utslukkes. Dersom trekket *i seg selv* kunne oppfylt patenterbarhetsvilkårene, står det B fritt til å sende inn en egen patentsøknad. Om ikke det er tilfelle, vil B likevel ha mulighet til å bevare retten til T3 som bedriftshemmelighet. I så fall vil A kunne være avhengig av å få i stand en lisenskontrakt for å utnytte det patenterte produktet på den måten T3 forutsetter.

Det kan imidlertid spørres om det bør gjelde unntak i visse tilfelle. A kan for eksempel finne på å ta Bs trekk med i *beskrivelsen*, men ikke i *patentkravene*. Beskrivelsen, som etter patl. § 8 annet ledd tredje punktum skal være så tydelig at en fagmann kan utøve denne, tilfredsstiller først og fremst et *formidlingsbehov*.<sup>62</sup> Den vil også tjene som supplerende tolkningsargument ved fastleggingen av patentkravene, skjønt det er likevel patentkravene som uttømmende angir den tekniske løsning som kreves beskyttet.<sup>63</sup> Problemet for B vil oppstå dersom T3 ikke i seg selv er patenterbar, men kun har verdi som eventuell bedriftshemmelighet. Ettersom patentet skal publiseres ved meddelelse (og patentsøknaden 18 måneder etter inngivelse), vil verdien i den hemmeligholdte løsning i så fall gå tapt.

B vil riktignok kunne bli avhjulpet etter mfl. § 29 hvorefter rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter kan forbys, eller gi rett til erstatning. Dersom T3 er publisert, vil B bli avspist med et erstatningskrav, som på langt nær har samme verdi som en bedriftshemmelighet. For øvrig vil A kunne ha en *kontraktsrettslig lojalitetsplikt* overfor B, og B vil i forhold til A kunne bygge en rett til patentet på dette.<sup>64</sup> Det bør likevel ikke helt utelukkes at et trekk som er nevnt i beskrivelsen kan danne grunnlag for medoppfinnerskap, selv om det ikke er nevnt i patentkravene.

Når rettsanvenderen først tar utgangspunkt i patentkravene med det formål å fastlegge hvem som er oppfinner, må fastleggelsen av oppfinnelsen skje etter alminnelige

---

<sup>62</sup> Stenvik 2001 s. 295.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Se generelt punkt 2.2.3., og 3.3.2.

patentrettslige tolkningsprinsipper.<sup>65</sup> I den sammenheng vil både selvstendige og uselvstendige krav måtte tas i betraktning.<sup>66</sup>

Det *neste* spørsmålet er om B vil kunne kreve at søknaden eller patentet *deles*, dersom A har tatt samtlige trekk med i patentkravene. Dette er i realiteten et spørsmål om det foreligger *én eller flere* oppfinnelser.

Det må her skilles mellom oppdeling av patent og oppdeling av patentsøknad. Innehaver av patentsøknaden har adgang til å dele patentsøknaden etter patl. § 11, enten frivillig eller etter pålegg fra Patentstyret. Ettersom Patentstyret selv ikke har adgang til å beslutte at søknaden må deles, må B må gå rettens vei for å få fastsettelsesdom på at A er pliktig til å begjære avdeling av patentsøknaden etter patl. § 11. I *engelsk* rett har derimot the Comptroller of Patents større myndighet. Et eksempel er den britiske avgjørelsen om *Viziball's application*. The Comptroller of Patents foreslo at

"...Mr. Godin be entitled, if he so wishes, *to file an application on the subject matter of claim 10* and that that application shall be treated as having a filing date of 21 August 1984 i.e. the filing date of application No. 8421216."<sup>67</sup>

Patentloven gir derimot ingen hjemmel for oppdeling av *meddelt patent*. En oppdeling av et meddelt patent kunne fått konsekvenser for hvordan oppfinnelsen(e) atskiller seg fra alminnelig kjent teknikk. Oppfinnelseshøyden kan nettopp ha ligget i kombinasjonen av samtlige trekk.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Se om tolkningen av patentkrav, Stenvik bla. s. 64-81, 200-204, 362-363.

<sup>66</sup> Se fra tysk rett, BGH GRUR 2001 226 "Rollenantriebseinheit", og BGH GRUR 2004 50

"Verkranzungsverfahren", sml. Niedzela-Schmutte s. 34. Chakraborty / Tilmann s. 64. Et uselvstendig krav er et krav som omfatter alle trekk fra det selvstendige kravet det er knyttet til. Uselvstendige krav fungerer primært som *reservekrav* i ugyldighetssaker ettersom det ikke vil foreligge krenkelse av et uselvstendig krav uten at det selvstendige kravet er dekket, jfr. Stenvik 2001 s. 316-322. Angivelse i selvstendige eller uselvstendige krav beror derfor på *strategivalg*.

<sup>67</sup> [1988] R.P.C. 213, *Viziball Ltd.'s Application* Patents Court (mine uthevinger).

<sup>68</sup> Se punkt 2.3.2.4.

Spørsmålet blir dermed under hvilke forutsetninger B vil ha krav på at *patentsøknad* skal deles. Det kan tenkes at partene er uenige om deling. Deles patentet, vil bruken av den samlede løsningen forutsette at partene kommer til enighet. Slik vil det ikke være dersom oppfinnelsen ligger i sameie, ettersom hver sameier har en selvstendig adgang til utnyttelse etter saml. § 3 første ledd. En oppdeling av søknaden vil derfor kunne favorisere de som selv ikke er i stand til å utnytte oppfinnelsen. B vil i et slikt tilfelle heller ønske å etablere en sterk forhandlingsposisjon med A, for å betinge seg en royaltyinntekt, enn å sikre seg en utnyttelsesrett til hele oppfinnelsen. I fall A, i kraft av å ha innehaverschap til trekkene T1 og T2, mener han har *flertall*, vil han kunne hevde å ha rett til å sende inn søknad på *hele* oppfinnelsen etter saml. § 4 første ledd, og kreve Bs medvirkning til dette.<sup>69</sup>

I slike tilfelle blir det nødvendig å fastslå hvor grensen mellom én og to oppfinnelser skal trekkes. Men det er det vanskelig å si noe sikkert om.<sup>70</sup> Også i fremmed rett finner man bare få avgjørelser der oppdeling av patentsøknad er foretatt. Den tyske høyesterett har lagt til grunn at en innsender av en patentsøknad som er ”rettsstridig” fordi eventuelle medoppfinnere ikke er regnet med, har plikt til å begjære avdeling av søknaden dersom denne er ”delbar”.<sup>71</sup> Men selv om oppfinnelsen er ”delbar”, vil B kunne stå fritt til å kreve medeierskap til patentsøknaden etter tysk rett.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Punkt 5.3.

<sup>70</sup> Etter patentloven og EPC eksisterer et såkalt *enhetskrav*, hvoretter et patent eller en patentsøknad ikke kan omfatte løsninger som ikke har noen ”teknisk sammenheng” med hverandre, jfr. patl. § 10, forskrift 14.12.2007 nr. 1417 til patentloven § 8 og EPC art. 82. Enhetskravet er imidlertid begrunnet av klassifikasjonshensyn, og av hensyn til at søkeren ikke skal komme unna med lavere kostnader ved å flette flere oppfinnelser sammen til samme patent og patentsøknad. Enhetskravet sier noe om hva som *ikke* kan gjøres til gjenstand for *samme* patent og patentsøknad, men dette er ikke nødvendigvis det samme som hva som *kan* gjøres til gjenstand for *ulike* patenter eller patentsøknader.

<sup>71</sup> BGH GRUR 1979 692 ”Spinnturbine I”.

<sup>72</sup> BGH GRUR 2009 657 ”Blendschutzbehag”.



Ettersom partenes behov ofte vil kunne tale for forskjellige løsninger, kan det spørres om ikke retten i stedet bør søke å finne den beste konkrete løsningen på spørsmålet. Hadde partene vært i stand til å samarbeide under søknadsprosessen, ville de i realiteten kunne kommet til løsninger om en rettighetsfordeling som var tilpasset deres behov. En pragmatisk linje kan gjenfinnes i britisk rett. I en skotsk høyesterettssak *Goddin and Rennie's Application*,<sup>73</sup> som gjaldt en oppfinnelse til bruk i fiskeoppdrettsnæringen, konstaterte the Comptroller of patents at en ren oppdeling av patentsøknaden ville resultere i en uholdbar situasjon, ettersom partene, som hadde røket uklare med hverandre, hadde blitt tvunget til å krysslisensiere til hverandre. Heller ikke sameie var noen god løsning, ettersom ingen av partene var i stand til å utnytte oppfinnelsen. Det viktigste ville være å få en rett til lisensiering, noe som er utelukket for sameiere i et britisk patent, se Patents Act 1977 sec. 36. Comptrolleren ga partene en seks ukers frist til å komme med innspill om hvordan retten til patentet skulle oppdeles. Det ble foreslått at patentet skulle tilfalle én av partene, men med en enkel, vederlagsfri lisens til den andre – og med mulighet for underlisensiering.

Til sist vil jeg si noe om det tilfelle der oppfinnelsen ikke er patentert eller patentsøkt. I slike tilfelle vil det ikke foreligge noen patentkrav rettsanvenderen kan ta utgangspunkt i. Dermed vil man måtte bygge på de opplysningene partene legger frem i saken, og teknologi og know how som i stedet holdes hemmelig, vil i den sammenheng ikke kunne begrunne noe medeierskap til en rett til å søke patent. Hva som utgjør én eller to oppfinnelser vil heller ikke stille seg prinsipielt annerledes enn der det foreligger en patentsøknad. Spørsmålet om hvem som har rett til forskningsresultater, vil i mange tilfelle kunne bygge på kontraktsrettslige forpliktelser. Disse er omtalt ovenfor.

#### 2.3.2.4 Nyhet og oppfinnelseshøyde

Det følger av patl. § 2 og art. 52-57 EPC at oppfinnelsen må ha nyhet og oppfinnelseshøyde for å kunne patenteres. At oppfinnelsen må være ny betyr at den må skille seg fra det

---

<sup>73</sup> [1996] R.P.C. 141. Court of Session Outer House

som var kjent fra før. At den må ha oppfinnelseshøyde betyr at den må representere et *vesentlig avvik* fra det som var kjent.<sup>74</sup>

Spørsmålet er om *oppfinnelsen* i denne sammenheng kun skal omfatte de elementer som har nyhetsverdig. Dette vil igjen innebære at kun bidrag til at oppfinnelsen har nyhetsverdi skal gi rett til patentet.

I motsetning til vurderingen av om det foreligger en *oppfinnelse* i patentlovens forstand, er vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde beheftet med større usikkerhet. Samtidig er det denne vurderingen som i praksis er avgjørende for om patent kan tilkjennes eller ikke. Spørsmålet om oppfinnelsen har den nødvendige oppfinnelseshøyde må avgjøres ved en sammenligning med *teknikkens stand* på området, jfr. patl. § 2 første ledd. Hva som utgjør teknikkens stand utledes av forskjellige informasjonsbærere, for eksempel dokumenter eller produkter, og kalles for mothold. *All informasjon* som var ”alment tilgjengelig” før inngivelsesdag, jfr. § 2 annet ledd annet punktum, kan tas i betraktning. Det har altså ingen betydning *hvor* i verden informasjonen er tilgjengeliggjort, *på hvilken måte* den er blitt gjort tilgjengelig, eller *om* noen overhode skaffet seg tilgang på informasjonen, så lenge den var tilgjengelig for *noen*, altså for en ”større eller ubestemt krets av personer”.<sup>75</sup> Når de aktuelle mothold er identifisert, består vurderingen av en finmasket sammenligning mellom teknikkens stand, og den løsning patentet eller patentsøknaden gjelder. Man abstraherer fra patentkravene og etablerer de strukturelle eller prosessuelle trekk som kjennetegner oppfinnelsesgjenstanden eller fremgangsmåten, og sammenligner det med hva som kan utledes av de enkelte mothold, dvs. hva en gjennomsnittsfagmann ville gjort.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Grensen mellom nyhet og oppfinnelseshøyde har bare rettslig relevans i ett tilfelle, nemlig i forhold til *tidligere inngitte patentsøknader* og som senere blir allment tilgjengelige, jfr. patl. § 2 annet ledd annet og tredje punktum. Ellers er det ikke grunn til å skille mellom de to. Se Stenvik s. 178-179.

<sup>75</sup> NU:1963:6 s. 123, Ot. prp. nr. 36 (1965-1966) s. 21, Stenvik s. 180, 183-184. Fortrolig informasjon anses for å være tilgjengeliggjort så snart den er viderebragt uten pålegg om konfidensialitet, eller kontrollen med informasjonen har vært mangelfull, Stenvik s. 189-191.

<sup>76</sup> EPO anvender i den sammenheng noe som kalles en ”problem and solution”-approach, med utgangspunkt i det motholdet som kommer nærmest opp mot den patentsøkte oppfinnelsen.

Oppfinnelseshøyden skal vurderes for oppfinnelsen *som helhet*.<sup>77</sup> Nesten alle oppfinnelser består i realiteten av en kombinasjon av elementer som allerede er kjent fra tidligere mothold. Det er nettopp denne *kombinasjonen* som vil kunne utgjøre spranget fra det allment kjente og til den patenterbare oppfinnelsen.

Det kan likevel spørres om det er oppfinnelsen som helhet som bør danne grunnlag for innehavskapet, eller om oppfinnelsen i stedet bør defineres snevrere. Det kan spørres om rettsanvenderen mer konkret skal ta stilling til hvilke trekk som er inventive, og at kun bidrag til disse gir rett til oppfinnelsen.

Dette er en linje man har lagt seg på i England. I engelsk rett skal det tas utgangspunkt i et ”inventive concept” ved fastleggelsen av hvem som har rett til oppfinnelsen. Dette ”inventive concept” defineres snevrere enn oppfinnelsen slik den kan utledes fra patentkravene. Et godt eksempel er saken om *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd. v. The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*.<sup>78</sup> Saken gjaldt en type prefabrikkerte eksplosjonssikre bygninger, med noen spesielt utformede yttervegger. Det ble lagt til grunn at det ”inventive konsept” besto av en løsning med sammenlåsende holdere – ”key-joint means” – plassert mellom noen prefabrikkerte paneler, som sørget for at eksplosjonstrykket ble jevnt fordelt mellom disse. Dette var alene foreslått av en statsansatt ingeniør, Mr. Z, i et møte med Henry Brothers ingeniør, Mr. X. Resten av patentkravene reflekterte det Mr. X hadde kommet opp med, nemlig selve konstruksjonen med tilstøtende paneler. Dette var i følge Patents Court og Court of Appeal ikke mer enn en ”useless collection of elements”,<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Stenvik s. 232 med henvisninger.

<sup>78</sup> [1999] R.P.C. 442, [1997] R.P.C. 693 *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd. v. The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*

<sup>79</sup> [1997] R.P.C. s. 706, [1999] R.P.C. s. 446.

og ikke en gang nok til å kreve medoppfinnerskap. Linjen synes nokså restriktiv, men er blitt fulgt opp senere i praksis.<sup>80</sup>

I andre tilfelle kan det tenkes at et mothold delvis foregriper den tekniske løsning som er beskrevet i patentkravene, på en slik måte at den kun gjelder *visse bestemte* trekk til oppfinnelsen. Et mothold kan for eksempel foregripe produktet kjennetegnet med trekkene T1 og T2, men ikke anvendelsesmåten T3.<sup>81</sup>

Et eksempel som kan tjene til *illustrasjon*, er den nevnte engelske saken om *Viziball's application*.<sup>82</sup> Denne saken omhandlet retten til en patentsøknad på en oppfinnelse som skulle gjøre squashballer spesielt synlige på TV. I dette tilfellet var begge parter uvitende om at deler av løsningen som var søkt patentert, allerede var beskrevet i et amerikansk patent fra 1977. Det amerikanske patentet beskrev en spesiell bruk av såkalte "retroreflectors" som skulle gjøre squashballen synlig. Dette trekket var hovedsakelig foreslått av A. Patentsøknaden inneholdt imidlertid en del andre krav, særlig omhandlende måten disse "retroreflectors" skulle anordnes på ballen, og som i stor grad var foreslått av B. Et annet eksempel er saken om *Minnesota's Mining and Manufacturing Company's Application*.<sup>83</sup> I dette tilfellet var spørsmålet om en ingeniør skulle tilkjennes en andel i en patentsøknad, som i dette tilfellet bygde videre på teknologi ingeniøren allerede hadde patentert. I disse sakene ble det imidlertid ikke tatt stilling til betydningen av motholdene, ettersom oppfinnelsen fortsatt befant seg på søknadsstadiet.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> [2005] R.P.C 220 *University of Southampton's Applications*, premiss 35-39, [2007] UKHL 43 *Yeda Research and Development Company Limited v. Rhône-Poulenc Roer International Holdings Inc and others* (House of Lords) premiss 43.

<sup>81</sup> Dersom motholdet er et patent med tidligere prioritetsdag, vil den nye oppfinnelsen gi opphav til et *avhengighetspatent*, se Stenvik 2001 s. 604-610.

<sup>82</sup> [1988] R.P.C. 213, *Viziball Ltd. 's Application*.

<sup>83</sup> [2003] R.P.C. 28, 541 *Minnesota's Mining and Manufacturing Co's Patent Application*.

<sup>84</sup> Se rett nedenfor.

Spørsmålet blir dermed om oppfinnelsen etter norsk rett skal fastlegges på en slik måte at det kun er de ”nye” elementer som skal gi grunnlag for å statuere innehavskap. Det er ingen uttrykkelige holdepunkter for løsningen av dette spørsmålet i norsk rett. Men som det er blitt fremholdt, beskytter patentretten bare den teknisk nyskapende innsats, og dette taler for at bidragene må kunne settes i sammenheng med de nye elementene i oppfinnelsen.<sup>85</sup> Også i *tysk teori* legger man til grunn at rettsanvenderen må ta utgangspunkt i en oppfinnelse som har nyhet og oppfinnelseshøyde, når rett oppfinner skal utpekes.<sup>86</sup> Etter min mening bør tilsvarende gjelde i norsk rett.

Men det kan spørres om løsningen må bli en annen der patent ennå ikke er meddelt. I så fall vil verken Patentstyret eller en domstol ha vurdert om og i hvilket omfang oppfinnelsen har nyhet og oppfinnelseshøyde. Etter patl. § 18 følger det uttrykkelig at prøvelsen av patenterbarhetsvilkårene skal utstå til spørsmålet om innehavskap er brakt på det rene. Spørsmålet blir om rettsanvenderen likevel må foreta en foreløpig vurdering av om og i hvilket omfang oppfinnelsen har nyhet og oppfinnelseshøyde, før det kan tas stilling til hvem som er rett oppfinner.

I engelsk rett legger man til grunn at fastleggelsen av innehavskapet i slike tilfelle må gjøres uavhengig av eventuelle mothold. Både i saken om *Viziball's application*<sup>87</sup> Og *Minnesota's Mining and Manufacturing Company's Application*<sup>88</sup> så retten bort fra de aktuelle mothold ved fastleggelsen av det inventive konsept, og hvem som var oppfinner, fordi oppfinnelsene fortsatt var på søknadsstadiet da krav om medeierskap ble fremlagt.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> Se Domeij s. 48-49.

<sup>86</sup> Kraßer s. 338, Lüdecke s. 20, og se Niedzela-Schmutte s. 6-13.

<sup>87</sup> [1988] R.P.C. 213,

<sup>88</sup> [2003] R.P.C. 28, 541

<sup>89</sup> Se likevel rettens bemerkninger i sistnevnte dom om at denne fremgangsmåten ”may not always be appropriate”, på s. 556.

Avgjørelsene illustrerer for så vidt at det kan by på praktiske problemer å foreta en forhåndsvurdering av om oppfinnelsen har nyhet eller oppfinnelseshøyde, men de inneholder ingen prinsipiell begrunnelse av hvorfor retten ikke skulle se hen til eventuelle mothold. Etter min mening har de liten argumentasjonskraft for løsningen av spørsmålet i norsk rett.

Når det inventive konseptet etter engelsk rett skal defineres uavhengig av oppfinnelsens patenterbarhet, er fremgangsmåten dessuten egnet til å skape usikkerhet om hvilke kriterier som skulle bidra til fastleggelsen av den ”inventive” løsningen. Etter min mening illustrerer den engelske rettstilstanden at det nettopp er behov for å se hen til hva som gjør oppfinnelsen patenterbar når man skal ta stilling til hvem som er oppfinner.

I tillegg vil det kunne by på nye praktiske problemer dersom partene etter at patentet er meddelt ville måttet foreta et nytt oppgjør om hvem som bidro til at oppfinnelsen hadde nyhet og oppfinnelseshøyde. Det er for øvrig ikke noe i veien for at et mothold man ikke tidligere har vært klar over, dukker opp også etter at patentet er meddelt. Fastleggelsen av om oppfinnelsen har nyhet og oppfinnelseshøyde kan neppe gjøres én gang for alle . Mye taler for at heller ikke hvem som er rett oppfinner kan gjøres én gang for alle.

#### 2.3.2.5 Oppsummering og konklusjon

Som en sammenfattende konklusjon på dette avsnittet, legger jeg til grunn at rettsanvenderen må ta utgangspunkt i oppfinnelsen slik den er definert i patentkravene dersom den er patentert eller patentsøkt, og at det også må tas stilling til hvordan oppfinnelsen atskiller seg fra alminnelig kjent teknikk. I tillegg må det foretas en forhåndsvurdering av hvilke eventuelle ”nye” trekk ved oppfinnelsen som vil gi rett til en patentsøknad og senere et patent, før rett oppfinner eller oppfinnere pekes ut.

### 2.3.3 Bidraget må ha vært av intellektuell karakter

Når oppfinnelsen er fastlagt, blir spørsmålet hvem som bidro til oppfinnelsen. I det følgende er spørsmålet derfor hvilke *bidrag* som gir rett til oppfinnelsen. Et utgangspunkt er at det må ses bort fra all medvirkning som står i et årsaksforhold til oppfinnelsens tilkomst, men som ikke er av *intellektuell* karakter. Patentretten tilfaller den som har ”gjort” oppfinnelsen, jfr. § 1, og det må være underforstått at ”gjort” her henspiller på ren intellektuell aktivitet. Det er altså ikke tilstrekkelig at bidraget utgjør en nødvendig forutsetning for at oppfinnelsen ble til. Begrepet ”intellektuelt” får størst utsagnskraft når det benyttes for å avgrense kretsen av medberettigede *negativt*. Her skal jeg derfor bare kort nevne noen typiske eksempler på medvirkning som ikke vil kunne være ”intellektuell”.

Et første eksempel er finansielle innskudd. Slike innskudd gir ikke rett til medoppfinnerskap.<sup>90</sup> Retten til forskningsresultater noen har vært med på å finansiere, sikres i stedet gjennom kontraktsbestemmelser, kanskje også kontraktsrettslige biforpliktelser, eller gjennom regler om arbeidstakeroppfinnelser.<sup>91</sup>

Også rent manuelle eller håndverksmessige bidrag faller utenfor.<sup>92</sup> Dette omfatter kontroll og innsamling av måledata, kvalifisert betjening av maskiner, eller utførelse av eksperimenter – også kompliserte – i den grad disse bare tester oppfinnelsens funksjonalitet eller kun inspirerer eller ansporer andre til å finne opp en ny løsning.<sup>93</sup> Det må også legges til grunn at en arbeidsgiver som har stilt lokaler og instrumenter til disposisjon for en ansatt ikke vil kunne få noe rett til å bli benevnt oppfinner, selv om oppfinnelsen i all hovedsak er basert på eksperimentering og prøver gjort i arbeidstiden.<sup>94</sup> Arbeidsgiveren vil imidlertid kunne ha rett til å overta oppfinnelsen dersom det viser seg at den ble gjort da

---

<sup>90</sup> Se fra tysk rett Henke s. 24, Wunderlich s. 32, Lüdecke s. 30.

<sup>91</sup> Se ovenfor punkt 2.2.

<sup>92</sup> Stenvik s. 271, TOSLO-2006-174383 Epcon.

<sup>93</sup> Her er det imidlertid en glidende overgang mot selvstendige intellektuelle bidrag, se nedenfor. Se fra tysk rett Henke s. 24, Kraßer s. 339. Se fra amerikansk rett *Mueller Brass Co. v. Reading Industries, Inc.* (1972).

<sup>94</sup> Krüger s. 356

vedkommende fortsatt var ansatt. Endelig må rent administrativt lederskap av en forskningsinstitusjon eller et forskningsprosjekt falle utenfor,<sup>95</sup> og det samme må en helt uspesifisert bestilling av et komplisert oppdrag, for eksempel innen entrepriser.

Et eksempel på et bidrag som vanskelig kan kalles ”intellektuelt” gir dommen *Regents University of California v. Synbiotics Corp.*<sup>96</sup> En person krevde medeierskap til et patent på en metode for identifisering av HIV-virus hos katter, fordi oppfinnelsen var basert på bakteriologiske undersøkelser kattene hennes. Hennes bidrag var at hun hadde oppdaget de AIDS-lignende symptomene hos kattene og overlatt dem til laboratoriet: ”At most, Brown suggested that her cats showed symptoms of immuno-suppressive disease and provided UC Davies with the infected cats.” Dette var ikke tilstrekkelig for medoppfinnerskap.<sup>97</sup>

#### 2.3.4 Bidraget må ha vært ”selvstendig”

Det må ha foreligget et *selvstendig* intellektuelt bidrag til oppfinnelsen slik denne er definert ovenfor. At en selvstendig tilførsel må bringes på det rene, kan ses på som en naturlig konsekvens av den oppgaven rettsanvenderen stilles overfor, nemlig at oppfinnelsen opphavsmann eller opphavsmenn skal pekes ut.

Praksis og litteratur fra fremmed rett kan belyse begrepet ”selvstendig” bidrag. I *tysk* rett har det etter hvert utviklet seg en omfattende doktrine. I Tyskland tas det utgangspunkt i at bidraget må ha vært ”schöpferisch” – skapende – se for eksempel BGH GRUR 2001 226 Rollenantriebseinheit. Hva det innebærer at bidraget har vært ”skapende” fremstår likevel som noe uklart. Dels benyttes uttrykket nærmest synonymt med ”selvstendig” eller

---

<sup>95</sup> Se for eksempel TOSLO-2006-174383 Epcon, Domeij s. 51 med henvisninger.

<sup>96</sup> 29 USPQ2d 1463 (S.D. Calif. 1993). Også sitert i Bryde Andersen / Hau s. 51.

<sup>97</sup> Dommen er løst etter amerikanske tolkningsprinsipper, og inneholder derfor ingen henvisning til om bidraget kan regnes som ”intellektuelt”. Omtalt i Chisum § 2-02 [2] 2-17.



”intellektuelt”.<sup>98</sup> Men opprinnelig synes å uttrykket å ha betydning at bidraget var *kvalifisert*, dvs. gått ut over gjennomsnittsfagmannens kompetanse.

Det er særlig *Lüdecke* (1962) som er kjent for å hevde dette. Han videreutviklet en lære om ”schöpferischen Beiträge” som hadde fått fotfeste før krigen. Antagelig bør læren ses i sammenheng med fenomenet ”bedriftsoppfinnelser”. Før vedtakelsen av den tyske patentloven av 1936 ble det hevdet at oppfinnelser som ikke kunne settes i sammenheng med en ”skapende” oppfinnerpersonlighet tilfalt bedriften de var gjort i.<sup>99</sup> *Lüdecke* foreslo å kalle normen for ”qualifizierte Mitwirkung”. For *Lüdecke* måtte prøvesteinen på om bidraget var ”kvalifisert” eller ikke, være om det gikk utover gjennomsnittsfagmannens kompetanse.<sup>100</sup> Denne læren fikk en viss støtte i Bundesgerichtshofs avgjørelse i GRUR 1966 558 ”Spanplatten”.<sup>101</sup> I den foreliggende saken mente retten likevel ikke å kunne anvende læren. Det inventive besto her av en kombinasjon av flere elementer, og ingen av bidragene kunne derfor sies å ha gått lenger enn gjennomsnittsfagmannens kompetanse.<sup>102</sup> Skulle vilkåret opprettholdes, ville man ikke kunnet peke ut noen oppfinner. Omtrent samtidig med *Lüdecke* lanserte en annen forfatter, *Wunderlich*, en kritikk av begrepet ”schöpferischen Beiträge”, slik det var forstått frem til da.<sup>103</sup> Noen autoritativ avgjørelse omkring disse spørsmålene er ennå ikke kommet.<sup>104</sup> Men i senere avgjørelser synes vurderingstemaet å være formulert i retning av at det må foreligge et bidrag til en problemløsning, se BGH GRUR 1978 583 ”Motorkettensäge”.<sup>105</sup> Så vidt vites, har ikke BGH anvendt kravet om at bidraget må gå utover gjennomsnittsfagmannens kompetanse.

Noen tyske forfattere bygger i dag uttrykkelig på et selvstendighetskrav. *Kraßer* antar for eksempel at det må foreligge et selvstendig intellektuelt bidrag til en teknisk problemløsning som har nyhetsverdi.<sup>106</sup> Dette innebærer at rene forklaringer om alminnelig

---

<sup>98</sup> Bla. Benkard s. 593-595. Se om denne uklarheten, Niedzela-Schmutte s. 52, note 235.

<sup>99</sup> Se redegjørelsen for bedriftsoppfinnelser i Niedzela-Schmutte s. 22-23.

<sup>100</sup> *Lüdecke* s. 31.

<sup>101</sup> S. 560.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Wunderlich* bla. s. 37-42, s. 65-70.

<sup>104</sup> *Kraßer* s. 340-342.

<sup>105</sup> *Ibid.* s. 341.

<sup>106</sup> s. 339, og s. 341: ”Miterfinder ist, wer durch selbständige geistige Arbeit ... zur Schaffung einer neuen, auf erfinderischer Tätigkeit oder einem erfinderischen Schritt beruhenden technischen Problemlösung beigetragen hat.” Se også *Wunderlich* s. 66.

kjent teknikk, eller intellektuelt arbeide gjort på befaling fra andre, ikke gir rett til å regnes som oppfinner.<sup>107</sup>

Etter *amerikansk rett* er det antatt at må det foreligge ”some original contribution ... to the final solution of the problem”. Det vises ofte til en kjent uttalelse fra U.S. District Court for the District of Columbia i *Monsanto Company v. Kamp*,<sup>108</sup> som bla. dannet grunnlag for lovfestingen av ”joint inventorship”-normen i 35 U.S.C § 116:

”To constitute a joint invention it is necessary that each ... make some contribution to the inventive thought and to the final result. Each needs to perform but a part of the task if an invention emerges from all of the steps taken together... The fact that each of the inventors plays a different role and that the contribution of one may not be as great as that of another does not detract from the fact that the invention is joint, if each makes some original contribution, though partial, to the final solution of the problem”.

I *engelsk rett* tar man som nevnt ovenfor utgangspunkt i et ”inventive concept”. Det neste steg utgjør kun å finne ut av *hvem* som kom opp med dette inventive konsept. Noe begrep som skulle fange opp en ytterligere kvalifisering av *bidragene*, finnes derfor ikke i engelsk rett. Her kan det vises til den nevnte saken om *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd. v. The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*<sup>109</sup>. Selv om det var en *kombinasjon* av flere elementer som utgjorde oppfinnelsen, kunne ikke det automatisk bety at alle som hadde bidratt med ideer kunne regnes som medoppfinnere. Det måtte spørres hvem som ”in substance made the combination”.<sup>110</sup>

Samlet sett synes man i tysk, amerikansk og engelsk rett å forutsette at bidraget må utgjøre en *selvstendig tilførsel* til den tekniske løsningen på det *problem* som utgjør oppfinnelsen.

---

<sup>107</sup> *Ibid.* s. 339.

<sup>108</sup> *Monsanto Company v. Kamp* 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967).

<sup>109</sup> [1999] R.P.C. 442, [1997] R.P.C. 693 *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd. v. The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*

<sup>110</sup> *Ibid.*

Det er naturlig å se dette som kjernen i selvstendighetskravet, og det vil kunne være dekkende for vurderingen også etter norsk rett.

I praksis vil selvstendighetskravet lede til at rettsanvenderen må *identifisere* bidraget i oppfinnelsen. Rettsanvenderen vil måtte ta utgangspunkt i oppfinnelsen, slik den er definert ovenfor. Deretter vil det måtte foretas en form for identitets- eller gjenkjenningsvurdering mellom oppfinnelsen og bidragene. Et eksempel på en slik fremgangsmåte finner vi i *Epcon*-dommen, der tingretten tok utgangspunkt i de trekkene som var patentert, og fastslo hvem som var rett opphavsmenn til disse.<sup>111</sup>

Dessuten må bidraget kunne settes i sammenheng med den utviklingsprosessen som ledet frem mot oppfinnelsen. Det konkrete bidraget må i det minste ha vært lagt frem i løpet av utviklingsprosessen, for å kunne virke inn på resultatet. Det må ha med andre ord ha foreligget en *utveksling av idéer* mellom oppfinnerne for at det skal kunne bli medoppfinnerskap.

Dersom en person, gjennom spesielt kreative valg, har satt i gang en årsaksrekke i en oppfinnerisk prosess, vil det også kunne være et moment i vurderingen. Med *Bryde Andersen / Hau* kan man sammenligne den oppfinneriske prosess med en reise, og

”...jo mer målrettede, styrede og forudsigelige valgene i den oppfinneriske proces er, jo mindre resulterer de i en medandel i opfindelsen. Jo mer kreative, frigjorte og uforudsete de er, i jo højere grad kan de føre til et medopfinderskap”.<sup>112</sup>

I en dom fra *engelsk rett*, ble det for eksempel lagt vekt på at A, ved å ha holdt et foredrag som ble videreformidlet til B, hadde ledet til en ”sudden change in the direction of [B]’s work, and that this change led directly to the invention in suit.”<sup>113</sup> Dommen illustrerer at elementer fra utviklingsprosessen kan være med på å *bekreft*e at en person har kommet

---

<sup>111</sup> TOSLO-2006-174383 *Epcon*.

<sup>112</sup> *Bryde Andersen / Hau* s. 51.

<sup>113</sup> [2003] R.P.C. 28, 541. *Minnesota’s Mining and Manufacturing Co’s Patent Application*

med selvstendige bidrag. Også momenter som har hatt betydning for ”the genesis of the application”<sup>114</sup> bør tas derfor i betraktning.

Samtidig må det være et ubestridt utgangspunkt at medvirkningen må kunne gjenfinnes i den endelige løsningen. Et bidrag som senere viste seg å være ubrukelig, og leder til at oppfinneren i stedet anlegger en annen innfallsvinkel, vil ikke gi noen rett til oppfinnelsen – selv om det er aldri så klart at anlegget av den nye innfallsvinkelen var forårsaket av det lite fruktbare bidraget.<sup>115</sup>

### 2.3.5 Bidraget må ikke ha vært ubetydelig

Spørsmålet er om og i hvilken grad det skal gjelde en ”minsteterskel” for å få rett til oppfinnelsen. Spørsmålet er om *ubetydelige bidrag* til oppfinnelsen, når denne ses som en helhet, skal ses bort fra ved fastleggelsen av hvem som er oppfinner. I litteratur og praksis opereres det med en minsteterskel for å få rett til oppfinnelsen. I *Epcon*-dommen gir tingretten for eksempel uttrykk for at en ”ubetydelig innsats” skal ses bort fra, men uten å problematisere dette ytterligere.<sup>116</sup> Dersom det skal gjelde en minsteterskel for hvilke bidrag som kan tas i betraktning, blir det nødvendig å gradere bidragene. Rettsanvenderen må gjøre seg opp en mening om hvilken betydning bidraget hadde, når dette ses i sammenheng med oppfinnelsen som helhet.

Det er naturlig også her å se hen til fremmed rett. I *tysk rett* bygges det på et krav om at bidraget må ha ”mitbeeinflusst” ”die erfinderische Gesamtleistung”, slik at det er ”nicht unwesentlich in Bezug auf die Lösung”.<sup>117</sup> Denne formuleringen kan også forstås som en presisering av regelen om at det må ha foreligget et selvstendig og intellektuelt bidrag til

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Se Kraßer s. 342-343.

<sup>116</sup> Tilsvarende Stenvik s. 271-272.

<sup>117</sup> BGH GRUR 2001 226 (227) ”Rollenantriebseinheit”, BGH GRUR 1978 583 (585) ”Motorkettensäge”. Kraßer s. 341.

oppfinnelsen.<sup>118</sup> Samtidig henspiller ordlyden ”nicht unwesentlich” på en vurdering av hvilken betydning bidraget har hatt i den samlede løsning. Situasjonen er ikke så forskjellig fra *engelsk rett*, der kun bidrag til det ”inventive konsept” gir rett til medoppfinnerskap, og andre bidrag må regnes som enten ubetydelige, eller ikke selvstendige etter norske begreper.

*Amerikansk rett* skiller seg i denne sammenheng ut, ettersom ethvert bidrag, også mindre betydelig, skal gi rett til oppfinnelsen. Praksis med hensyn til hvem som kunne ha rett til en oppfinnelse ble myknet opp gjennom avgjørelsen *Monsanto Company v. Kamp*,<sup>119</sup> og senere en lovendring fra 1984.<sup>120</sup> Etter denne lovendringen gis det rett til medoppfinnerskap, selv om

”(2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

Hermed fravek man også den tidligere ”all claims rule”, som hadde fått et visst fotfeste i praksis, hvoretter medvirkningen måtte gjelde samtlige krav.<sup>121</sup> Oppmykingen var bla. begrunnet i et ønske om å fremme kollegialitet i større forskningsteam, som i stadig større utstrekning sto for innovativ virksomhet. Ettersom slike forskningsteam kan arbeide over lengre tid, og hver og enkelt forsker vil stå for mer eller mindre viktige bidrag til oppfinnelsen, var tanken at alle som hadde vært med på innsatsen skulle premieres.<sup>122</sup>

Oppmykingen har medført at også bidrag til trekk med liten innflytelse på den helhetlige løsningen har blitt premiært med medoppfinnerskap. En spesielt omdiskutert sak er *Ethicon*

---

<sup>118</sup> Sml. Kraßer s. 341.

<sup>119</sup> 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967). Se Matt s. 265-269. Eldre avgjørelser tyder på at det heller ikke var så strengt tidligere, se særlig *De Laski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. William R. Thropp & Sons* Co.218 F. 458 (D. N.J. 1914), sitert i Chisum § 2-02 [2] s. 2-11.

<sup>120</sup> 35 U.S.C. § 116.

<sup>121</sup> Fasse s. 194, note 254.

<sup>122</sup> Matt s. 254-255.

*Inc. v. United States Surgical Corp.*<sup>123</sup> der Federal Circuit tilkjente medeierskap til et patent på en såkalt trokar, som er et instrument som benyttes i endoskopisk kirurgi – dvs. i forbindelse med undersøkelser inne i kroppen. Saksforholdet er i korthet slik: Dr. Yoon hadde utviklet en trokar som minsket den risiko for skade som kunne oppstå når kirurgen hadde utført nødvendige innsnitt med trokaren, og et plutselig tap av motstand fikk trokarens blad til å bore seg inn i indre organer. Yoons forbedrede trokar var utstyrt med en mantel bladet kunne trekke seg inn i, og ga et signal til kirurgen når innsnittet var utført. Yoon kom i kontakt med Choi, som hadde en viss ekspertise innen elektronikk. Etter å ha arbeidet sammen i ca. 18 måneder, fant Choi imidlertid ut at samarbeidet ikke førte noe sted, og sluttet. Kort tid senere søkte Yoon på et patent på trokaren. Retten kom her til at Choi antagelig hadde bidratt med noen mindre endringer, som var beskrevet i to av de til sammen 55 patentkravene. Blant annet ble det lagt vekt på noen tegninger Choi hadde etterlatt seg. Tegningene beskrev elektriske løsninger for å sende signaler gjennom trokaren, og disse kunne gjenkjennes i den endelige oppfinnelsen.<sup>124</sup> I tillegg lente retten seg til andre bevismomenter, som at Yoon hadde hatt behov for kompetanse innen elektronikk, hvilket Choi innehadde, samt karakteren og lengden på samarbeidet.

Avgjørelsen er omdiskutert fordi Choi oppnådde svært store rettigheter, tatt i betraktning det lite betydningsfulle bidraget han hadde kommet med.<sup>125</sup> I et dissenterende votum foreslo dommeren Newman at partene i stedet burde være eiere av de krav de har kommet med, og ikke oppfinnelsen i sin helhet. Flere andre løsninger er senere blitt foreslått i litteraturen.<sup>126</sup>

Erfaringen fra amerikansk rett viser etter min mening at det er behov for en uttrykkelig formulert minsteterskel for å oppnå rett til oppfinnelsen. For det første settes en oppfinner, dersom han blir sameier, i besittelse av viktige rettigheter, og særlig av retten til å utnytte

---

<sup>123</sup> 45 USPQ2d 1545.

<sup>124</sup> Relatert til såkalte ”means-plus-function”-krav.

<sup>125</sup> Se for eksempel Dreyfuss s. 1219.

<sup>126</sup> Matt s. 263-265.

oppfinnelsen i egen virksomhet. Dette taler for å holde kretsen av medberettigede på et håndterbart nivå. Mindre viktige bidrag kan riktignok gi en tilsvarende mindre andel i oppfinnelsen. Men andelenes størrelse sammenfaller ikke alltid med størrelsen på de inntektene sameieren kan innfordre fra patentet.<sup>127</sup> For det andre vil en for ”liberal” praksis med hensyn til hvem som skal regnes som medoppfinner kunne svekke ”oppfinneræren”, og dermed få en negativ innflytelse på incitamentet til å gjøre oppfinnelser.

Det kan også diskuteres om de hensynene som ble anført for en senking av terskelen i amerikansk rett, deriblant hensynet til å fremme kollegialitet i større forskergrupper, er særlig tungtveiende argumenter. I amerikansk rett gis den lave og uklare terskelen noe av en del av skylden for det store antall saker om medeierskap til patent, bla. opportunistisk og ødeleggende atferd i søksmål mot tidligere arbeidsgivere.

Sammenfatningsvis taler reelle hensyn og erfaringer fra utenlandsk rett for en *minsteterskel* for å oppnå rett til oppfinnelsen. Hvor denne terskelen bør gå i konkrete saker, er det vanskelig å si noe generelt om. I større og komplekse prosjekter der mange personer er involvert, kunne det tenkes at listen settes noe høyere enn i mindre prosjekter. Bidragets betydning må holdes opp mot oppfinnelsen som *helhet*.

### 2.3.6 Må oppfinnerne ha samarbeidet?

Et siste spørsmål er om oppfinnerne også må ha *samarbeidet* for å nå frem til oppfinnelsen. Et samarbeidskrav vil få betydning for grensen mot *parallelle utviklingsprosesser*, der det ikke vil foreligge noe medoppfinnerskap. Stilles det som krav at oppfinnerne må ha samarbeidet, vil konsekvensen av at kravet ikke er oppfylt være at det foreligger en parallell utviklingsprosess.

---

<sup>127</sup> Se om dette i kapittel 6.

Et samarbeidskrav ble lagt til grunn i lagmannsrettsdommen LB-2000-556 Kitosan under henvisning til amerikansk rett. Det ble ikke drøftet noe nærmere.<sup>128</sup> I fremmede rettssystemer er det vanlig å stille som vilkår at oppfinnerne må ha samarbeidet om å nå frem til den patenterbare oppfinnelsen. Dette er særlig aktuelt i amerikansk rett,<sup>129</sup> men også i tysk rett.<sup>130</sup> I engelsk rett finnes det derimot ikke noe slikt krav.

Kravet om samarbeid er relativt utvannet i både tysk og amerikansk rett. Det er ikke noe vilkår at oppfinnerne fysisk har arbeidet sammen.<sup>131</sup> I amerikansk rett kreves det at oppfinnerne har arbeidet "toward the same end and producing an invention by their aggregate efforts".<sup>132</sup> Men det synes å ha liten selvstendig betydning. Vilkåret om samarbeid minner i amerikansk rett mest om en form for årsakskrav.<sup>133</sup> I tysk rett er det noe uenighet om "gemeinsamkeit"-kriteriet også har et subjektivt element, dvs. om samarbeidet har vært bevisst, eller villet, eller om det er tilstrekkelig at oppfinnerne "objektivt" sett har samarbeidet.<sup>134</sup>

Det kan nevnes at det i norsk rett kreves samarbeid om utførelsen av et opphavsrettslig fellesverk, selv om dette ikke lenger fremgår av lovteksten.<sup>135</sup> Et krav om samarbeid lar seg imidlertid lettere begrunne ved opphavsrettslige verk, der originalitet er en prøvestein på

---

<sup>128</sup> Stenvik s. 271-272 og Domeij s. 48-51 ser ikke ut til å operere med noe slikt krav.

<sup>129</sup> *Monsanto Company v. Kamp*: "a joint invention is the product of *collaboration* of the inventive endeavors of two or more persons working toward the same end and producing an invention by their aggregate efforts" (mine uthevinger), 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967).

<sup>130</sup> PatG. Art. 6 ("gemeinsam"). Se Kraßer s. 342-343, Lüdecke s. 43-46, Henke s. 46-55

<sup>131</sup> Se for eksempel BGH GRUR 1979 540 "Biedermeiermanschetten", og 35 U.S.C. § 116 *Monsanto Company v. Kamp*, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967).

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Fasse. s. 190-191, med henvisninger, som presiserer at "[a]pparently, some form of communication and shared knowledge among the inventors is the absolute minimum sufficient collaboration".

<sup>134</sup> Kraßer s. 342, Lüdecke s. 43 som synes å forutsette en at oppfinnerne må ha en "einverständliches Zusammenwirken". Motsatt Henke s. 54.

<sup>135</sup> Stuevold Lassen 1983 s. 328 (nederst).



om verket kan kreves beskyttet. Vurderingstemaet etter åvl. § 6 første ledd er om ”de enkeltes ytelser kan skilles ut som særskilte verk”.<sup>136</sup> Den intellektuelle prosessen leder ikke mot en mer ”objektiv” avdekking av løsninger som lar seg gjennomføre ved å mestre naturens materiale og energi, slik det er for oppfinnelser. Samme krav til samarbeid, begrunnet med et opphavsmessig *felleskap* til den prestasjonen som kommer ut av det, ser det derfor ikke ut til å være nødvendig å oppstille for medeierskap i oppfinnelser.

Det kan spørres om ikke et samarbeidskrav generelt vil kunne lede til uheldige resultater. For eksempel vil en person som rettsstridig har satt seg i besittelse av informasjon fra en annen part neppe kunne ha ”samarbeidet” med denne parten. Patentsøkes en oppfinnelse han gjør på bakgrunn av denne informasjonen, virker det urimelig at han skulle ha krav på å bli eier av oppfinnelsen – med den begrunnelse at det har vært et fravær av samarbeid.

En sak fra engelsk rett kan for øvrig tjene til illustrasjon. I *Minnesota's Mining and Manufacturing Co's Patent Application*<sup>137</sup> hadde en ingeniør funnet opp en type maskeringsteip til bruk i billakering, og en spesiell fremgangsmåte for å anordne denne teipen på bilen. Om dette holdt han et foredrag for 3M, hvor han blant annet viste hvordan hans egen teip kunne fungere med hjelp av 3M's teknologi. 3M nektet å underskrive noen konfidensialitetserklæring, og noen lisensavtale kom heller ikke på plass. Det viste seg at en ansatt hos 3M ble fortalt om ingeniørens arbeide, og dette ledet til at denne ansatte umiddelbart endret kurs i arbeidet, og startet å produsere et teip som lignet ingeniørens versjon. Resultatet ble en forbedret versjon av ingeniørens teip. The Comptroller of Patents kom i dette tilfellet til at 3Ms patentsøknad måtte tilligge begge i sameie.

Reelle hensyn taler for ikke å stille krav om samarbeid. Som et utgangspunkt burde det være tilstrekkelig å konstatere at det er ytt et selvstendig intellektuelt bidrag til

---

<sup>136</sup> *Ibid.* s. 326-334.

<sup>137</sup> [2003] R.P.C. 28, 541. *Minnesota's Mining and Manufacturing Co's Patent Application*

oppfinnelsen. Som nevnt ovenfor forutsetter jo dette at oppfinnerne har utvekslet ideer med hverandre.<sup>138</sup>

## 2.4 Kasuistikk

### 2.4.1 Innledning

Selvstendig og intellektuell medvirkning til at en oppfinnelse ser dagens lys, kan ta mange forskjellige former. En full forståelse for oppfinner- og medoppfinnerbegrepet er ikke mulig uten i noen grad å se hen til ulike typetilfeller.

Formålet med gjennomgangen i det følgende er først å fremst å *illustrere* hvordan grensen vil kunne trekkes i praksis. I mangel av norske dommer, vil det bli vist til praksis fra fremmed rett. Som det har fremgått, bygger praksis fra andre land på ulike doktriner enn de norske. Selv om det må tas høyde for forskjeller i skjønnstema, trenger ikke dette bety at forskjellene i *resultatene* nødvendigvis er så store. Det er selvsagt vanskelig å gi et fullkomment svar på dette uten samtidig å ha hatt direkte tilgang på de beviser som ble lagt frem i sakene.

### 2.4.2 Begge kom opp med samme idé

Det er ikke alltid det er mulig å bringe på det rene hva de enkelte forskerne har kommet opp med. Det kan tenkes at én, helt udelelig idé, var noe oppfinnerne kom på *sammen*. Et eksempel på en ”idealisert” oppfinnelsesprosess, finner vi i amerikansk rett. Oppfinnerne insisterte på at verken den ene eller andre hadde kommet på et inventivt trekk, som i dette tilfellet var å benytte såpe som katalysator i en kjemisk prosess:

---

<sup>138</sup> I et sjeldent og nokså spesielt tilfelle fra en amerikansk rettsak, hendte det at tre personer ansatt i samme firma kom opp med samme oppfinnelse uavhengig av hverandre, og uten å kjenne til hverandres arbeid, før ca. tre år etter søknaden var inngitt *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co.* 973 F.2d. 913.

”We were never able to reconstruct that discussion in its details. Contact was so frequent, so intimate, that all we could be sure of was that it was impossible to distinguish our respective contributions to the idea, but we were each convinced that it grew out of discussion across the table to which each contributed.”<sup>139</sup>

Slike saker hører likevel med til sjeldenhetene.

### 2.4.3 Generelle ideer

Man vil ofte kunne se utviklingen av oppfinnelse på en tidsskala, fra idé og til praktisk gjennomførbarhet. Som et utgangspunkt vil *generelt formulerte ideer* ikke gi noe rett til å regnes som oppfinner.<sup>140</sup> På et tidlig stadium i prosessen er det ofte vanskelig å si noen om hvordan disse ideene skal la seg gjennomføre i praksis. Normalt vil generelle ideer ikke kunne knyttes opp mot den tekniske løsning som utgjør oppfinnelsen, på en tilstrekkelig konkret og presis måte.<sup>141</sup>

Et eksempel fra amerikansk rett, er Court of Claims avgjørelse *Amax Fly Ash Corp. v. United States*.<sup>142</sup> Saken gjaldt en fremgangsmåte for å hindre brannspredning i gruver. Metoden gikk ut på pneumatisk å injisere flyveaske blandet med luft ned et borehull, og inn i gruehulen. Flyveasken får en vannlignende konsistens når den blandes med luft, slik at den ville legge seg som et tett teppe i hele gruehulen, fra gulv til tak, og derved hindre flammespredning. A og B hadde hatt en samtale den 29. juni 1967 der de ble enige om å utføre tester for å utvikle en pneumatisk pumpe som ville fungere som forutsatt for å hindre

---

<sup>139</sup> *Brown v. Edeler and Richardson*, 45 USPQ 181.

<sup>140</sup> Bryde Andersen / Hau s. 47.

<sup>141</sup> I *amerikansk rett* er det tatt til orde for et krav om ”conceptual specificity” for å få rett til oppfinnelsen, noe som innebærer at tyngdepunktet i tvilstilfelle bør være bidrag til den *endelige løsningen* fremfor de tidligere idéene. Forfatteren *Harris* har, etter en gjennomgang av amerikansk praksis, funnet å kunne påvise en tendens ”...to favor the inventorship claim of the person who has done the nitty-gritty detailed work involved in creating the operable invention, as opposed even to that person whose broad, general concept may be the most important concept of all those involved” *Harris* s. 334.

<sup>142</sup> 514 F.2d 1041, 185 U.S.P.Q. 437 (Ct. Cl. 1975). Sitert i *Harris* s. 331.

brannspredning. Disse testene, utført av B, dannet grunnlaget for oppfinnelsen. Antagelig hadde A fått idéen om pneumatisk å injisere flyveasken ned i minen på et tidligere tidspunkt, i en samtale med C den 26. juni. Det var først på dette tidspunktet at han ble klar over at pneumatiske tankbiler ble brukt til å transportere flyveaske, og fikk også forklart av C at injisering i borehuller vil kunne la seg gjøre. Court of Claims ville ikke anerkjenne A som medoppfinner på bakgrunn av hans bidrag den 29. juni 1967, og uttalte:

” At best, it would appear that [A] had a *general, vague idea* that a pneumatic tanker could be useful in fighting fires but the manner of using it, the specific process steps by which the desired result could be achieved, were not then perceived by him.”<sup>143</sup>

Generelle idéer vil ofte mangle det lille ekstra som gjør at de går ut over kjent teknikk, og vil i slike tilfelle kunne ses bort fra av den grunn.<sup>144</sup> At idéer som ligger innenfor kjent teknikk normalt ikke vil gi noen rett til oppfinnelsen etter norsk rett (med mindre en *kombinasjon* er inventiv), vil følge av prinsippet om at bidraget må ha hatt betydning for hvordan oppfinnelsen oppfyller patenterbarhetsvilkårene.<sup>145</sup>

#### 2.4.4 Oppgavestilling

Som et utgangspunkt vil heller ikke det å be noen utføre en oppgave kvalifisere til å regnes som (med)oppfinner. Et klart eksempel på noe som ikke gir rett til å bli benevnt oppfinner, er det tilfellet at en bedrift inngår kontrakt med en underleverandør om å utføre et oppdrag, og at dette oppdraget krever utarbeidelse av en ny teknisk løsning.<sup>146</sup> Her kreves det kun *at*

---

<sup>143</sup> Avgjørelsen s. 1049. Mine uthevinger.

<sup>144</sup> Se særlig *Garrett Corporation v. United States* 422 F.2d. 874, 164 U.S.P.Q. 521 (Ct. Cl. 1970), som gjaldt en oppfinnelse av en bærbar redningsbøye. A hadde erkjent at B hadde foreslått ideen om å ha en vannballastlomme i enden av en ombordstigningsrampe på redningsbøyen. Men dette ble regnet som en del av alminnelig kjent teknikk, og det aktuelle patentkravet ble dermed kjent ugyldig. A hadde kommet opp med noen videre presiseringer, bla. at vannballastlommen skulle ha åpninger som tillot vann å renne inn, plassert over vannlinjen, og han ble holdt som eneoppfinner av dette. Harris s. 326-328

<sup>145</sup> Punkt 2.3.2.4.

<sup>146</sup> Domeij s. 49-50.

et problem skal løses, men det sies ikke noe om *hvordan*. Selv der kravet til løsning angis svært spesifikt, kan det ikke tenkes noen rett til medandel i oppfinnelsen. Bedriften ønsker eksempelvis å produsere noen nye komponenter til bruk i elektronikkindustrien, og av miljøhensyn kreves det at det skal anvendes en helt bestemt type materiale. I slike tilfelle sies det at oppdragsgiveren kjøper en ”svart boks” – kravene til løsning angis presist – men å finne en måte dette skal gjøres på er hittil ukjent, og det er nettopp det det betales for.

På den annen side kan det godt tenkes tilfelle der det å stille en oppgave vil være nok til å få en medandel i oppfinnelsen, selv om det ikke gis noe fullgodt forslag til løsning på den.<sup>147</sup> Også kravet om oppfinnelseshøyde kan være oppfylt gjennom å peke på et problem, og å angi en oppgave. Et godt eksempel på dette er saken i NIR 1988 s. 454, som gjaldt et lossesystem.<sup>148</sup> Systemet besto av en sammensetning mellom to pumpesystemer som hver for seg var kjent. Annen avdeling godtok patentet, blant annet med følgende begrunnelse:

”Annen avdeling finner at selve oppgavestillingen her må betraktes som den vesentligste del av oppfinnelsen. Som søkeren har påpekt, er det forholdsvis enkelt å utforme løsningen når man først har kommet opp med idéen.”

I denne saken forelå imidlertid kun én oppfinner. Men mellom det ene og det andre ytterpunkt, er det ikke vanskelig å se for seg tilfelle der både angivelsen av selve idéen eller oppgaven, og arbeidet med å omsette denne til en fungerende teknisk løsning må anerkjennes som selvstendige oppfinneriske bidrag. Avgjørende kan synes å være om oppdragsgiverens bestilling har hatt en mer eller mindre styrende innvirkning på det arbeidet som ledet fram til oppfinnelsen.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> Stenvik s. 272.

<sup>148</sup> Kjennelsen er sitert i Stenvik s. 235.

<sup>149</sup> Domeij s. 50.

#### 2.4.5 Bidrag til å gjøre oppfinnelsen praktisk anvendelig

I den andre enden av skalaen er det et klart utgangspunkt at ren produksjon av et patenterbart produkt, eller en gjennomføring av en patenterbar fremgangsmåte ikke gir rett til å regnes som medoppfinner. Bygging av den første prototypen gir heller ikke rett til medeierskap, og heller ikke uttesting av et legemiddels effekter og bivirkninger. Generelt vil senere bidrag, som bygger på den foreslåtte idéen, og som ikke tilfører noe mer enn det en fagmann ville kunne ha utledet, ikke kunne regnes for å være selvstendige – selv om de innebærer en viss teknisk innsikt og fordrer en viss intellektuell aktivitet. Men her reises spørsmålet om hvor grensen skal trekkes, dvs. når den tekniske løsning som har fremkommet hos én person er så klar, så endelig, at senere bidrag ikke gir noe mer enn det en fagmann ville tilføyd og gjort.<sup>150</sup> Så fort en oppfinnelse kan anvendes praktisk som en handlingsregel det er mulig å gjenta, kan ingen andre bidragsytere anses for å være oppfinnere.<sup>151</sup>

Et eksempel på at denne problemstillingen har vært oppe i norsk rett, er Borgarting lagmannsretts dom LB-2000-556 Kitosan. En ingeniør ansatt hos Norsk Institutt for Fiskeri- og Havbruksforskning (NIFA) hadde funnet en måte å fremskaffe stoffet kitosan fra rekeskall på, som blant annet benyttes i kosmetikkindustrien. Denne metoden ble senere raffinert og forbedret av noen andre personer ansatt hos NIFA, og i nært samarbeid med en bedrift basert i Düsseldorf. Konflikten sto mellom den ansatte og hans arbeidsgiver, og om arbeidskontrakten ga NIFA rett til å overta oppfinnelsen, og i så fall under hvilke betingelser. Retten måtte ta stilling til om den ansatte hadde gjort oppfinnelsen, fordi hans krav om godtgjørelse etter ansettelsesavtalen var direkte avhengig av om det var prestert noe patenterbart. Lagmannsretten uttalte i den sammenheng at ”selv om de fire hovedtrekkene i Svennings framgangsmåte i det vesentlige er de samme som den patenterte, framstår det som uvisst om det arbeid han hadde lagt ned ... innebar en verdi

---

<sup>150</sup> Se her fra tysk rett særlig BGH GRUR 1971 210 ”Wildverbissverhinderung”, som legger til grunn at det ikke er opp til oppfinneren selv å avgjøre når en oppfinnelse er ”ferdig”, men at dette må vurderes opp mot hva som må ventes å være kjent av en gjennomsnittsfagmann, se også Henke s. 27-28.

<sup>151</sup> Domeij s. 50-51.

som umiddelbart kunne omsettes uten noe videre utviklingsarbeid”. Dette ble styrket av reaksjoner fra interessenter knyttet til ingeniørens kitosan – blant annet hadde et japansk selskap uttalt at det kunne ”use this quality product as a starting material for further modifications”. Retten kom derfor til at patentet lå til ingeniøren og de andre ansatte i forening. Når retten i denne saken la til grunn at oppfinnelsen slik ingeniøren hadde gjort den, enda ikke var ferdig utviklet, var det imidlertid klart at de etterfølgende bidrag fra de øvrige ingeniørene på sin side kvalifiserte til å benevnt medoppfinner. Herfra kan det sluttet at de etterfølgende bidrag nettopp ikke innebar anvendelse av kjent teknikk slik en fagmann ville utført det, men at disse var nødvendige for å ferdigstille oppfinnelsen, og dermed kvalifiserte til medoppfinnerskap.<sup>152</sup>

Dessuten må det være klart at senere bidrag som introduserer et *nytt* aspekt, eller forbedrer oppfinnelsen på en slik måte at det tilfører mer enn det en fagmann ville gjort, må gi rett til medoppfinnerskap. Et eksempel er den amerikanske avgjørelsen i *Pannu v. Iolab Corp.*<sup>153</sup> En person hadde funnet på en type intraokulær linse, dvs. som implanteres i øyet, og søkt patent på denne. Senere mottok han tips fra presidenten i et selskap som produserte linser, og som foreslo at linsen kunne produseres i ett stykke. Dette ble tatt inn som en endring av patentsøknaden. Presidenten ble tilkjent rett til patentet.

#### 2.4.6 Bidrag som gir overraskende effekter

Et særtilfelle som skal nevnes til sist, er bidrag som gir overraskende effekter vedkommende ikke hadde regnet med på forhånd. Det er allment kjent at oppfinnelser ofte kan være resultatet av mer tilfeldig eksperimentvirksomhet. Dette er særlig aktuelt for kjemiske stoffer, som ofte har flere og vidt forskjellige anvendelsesområder. I mange

---

<sup>152</sup> Se også RG-1989-1091.

<sup>153</sup> 155 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1998). Se Matt s. 252-253.

tilfelle oppdages disse på en helt tilfeldig måte.<sup>154</sup> Dette har som nevnt ikke betydning for patentbarheten – det er en objektiv vurdering som skal legges til grunn. Tilsvarende kan det ikke være grunn til å holde en i utgangspunktet ikke-villet eller ikke-bevisst medvirkning utenfor retten til oppfinnelsen, selv om slik medvirkning ligger i ytterkanten av det som kan kalles ”selvstendig” eller ”original”, se saken *The Boots Co. plc. v. Analgesic Association* . Ved utførelsen av et konsulentoppdrag i forbindelse med eksperimentering på virkningen av et legemiddel, hadde en lege anbefalt å tilføye en nøyaktig angitt ekstradose av det pågjeldende stoff for å gi ”a far more accurate picture of the new compound”. Doseringen viste seg imidlertid å være overraskende virkningsfull, uten at noen var i stand til å gi god forklaring på det. Dette ga legen rett til medeierskap, selv om forslaget om å øke dosen hadde som formål å tydeliggjøre virkningene, ikke oppnå nye overraskende effekter.<sup>155</sup>

## 2.5 Andelenes størrelse

Et utgangspunkt er at hver av medoppfinnerne får en *like stor rett* til oppfinnelsen, jfr. prinsippet saml. § 2.<sup>156</sup> En annen fordeling kan likevel tenkes dersom det er store kvalitative eller kvantitative forskjeller på medoppfinnernes bidrag til oppfinnelsen.<sup>157</sup> Disse spørsmålene har ennå ikke vært oppe i norsk rett. Dersom en tvist omkring størrelsen på andelen skulle komme opp, må søksmålet antagelig anlegges ved Oslo tingrett, se patl. § 63 punkt 1.<sup>158</sup>

Kaster vi et blikk på rettstilstanden i *amerikansk*<sup>159</sup> og *engelsk*<sup>160</sup> rett, skal det ikke fastsettes noen annen fordelingsbrøk enn den som følger av antallet oppfinnere. I *tysk rett*

---

<sup>154</sup> Schovsbo / Rosenmeier s. 246 nevner for eksempel stoffet *disulfiram*, fra 1920 brukt som akselerator ved vulkaniseringsprosesser, fra 1943 som legemiddel mot skabb, og fra 1948 som avvendingsmiddel i kampen mot alkohol, under navnet *antabus*.

<sup>155</sup> 26 USPQ2d 1144 (S.D. N.Y. 1993). Sitert i Bryde Andersen / Hau s. 52, Chisum § 2-02[2] 2-9.

<sup>156</sup> Stenvik s. 270.

<sup>157</sup> *Ibid.* s. 270-271, Domeij s. 53.

<sup>158</sup> Stenvik s. 271.

<sup>159</sup> U.S.C. 35 §§ 262, 256.



graderes derimot andelene. Vurderingen av eierandelenes størrelse tar utgangspunkt i den enkeltes bidrag, og disse skal veies mot hverandre, <sup>161</sup> jfr. BGH GRUR 1979 540 ”Biedermeiermanschetten”.

En underleverandør av en spesialkonstruert maskin for å lage ”Biedermeiermanschetten” (kurvanordninger av papp eller papir til å dandere blomster i) ble i underinstansen tilkjent en andel på 50 % av oppfinnelsen, sammen med bestilleren. BGH opphevd avgjørelsen, og sendte den tilbake til ny behandling, med den begrunnelse at underinstansen i større grad skulle ha vektet bidragene mot hverandre. Antagelig hadde bestilleren, som hadde utformet det underliggende konseptet maskinen bygde på, stått for den største innsatsen.

En vekting av bidragene i forhold til hverandre vil by på ytterligere problemer i tillegg til det å identifisere et selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. Denne vurderingen atskiller seg fra spørsmålet om hvilke selvstendige intellektuelle bidrag som kan identifiseres i en en endelig patenterbar løsning. Det holder ikke å konstatere at det er ytt et selvstendig bidrag oppfinnelsen. Bidragene må også holdes opp mot hverandre, og betydningen av dem *veies*. Det er få avgjørelser, også i fremmed rett, som gir noe tilskudd til utformingen av en norm for fastsetting av andelenes størrelse.

*Domeij* mener det har formodningen mot seg at det skulle være umulig, ut fra sakkyndige bevis og forklaringer i saken, å angi en tentativ størrelse på andelen til oppfinnelsen. <sup>162</sup> Kanskje vil det i enkeltsaker være mulig å skille mer vesentlig innsats, fra mer uvesentlig innsats. Samtidig bør man nok være forsiktig med å tro at en slik vekting av bidragene kan gjøres til en helt eksakt vitenskap.

I stedet for å tilstrebe en høy presisjon hva gjelder medandelenes størrelse, bør det antagelig skilles noe grovere mellom mer vesentlige bidrag og de som er mer uvesentlige –

---

<sup>160</sup> Patents Act 1977 sec. 36 (1). Se også [1962] R.P.C. 186 *Florey and Others' Patent*, sitert i *Domeij* s. 52-53.

<sup>161</sup> Se *Kraßer* s. 349.

<sup>162</sup> *Domeij* s. 53.

når oppfinnelsen ses som helhet. Til en viss grad sammenfaller denne vurderingen med spørsmålet om hvilke bidrag som er så uvesentlige at de *ikke* gir rett til medeierskap.

De praktiske konsekvensene av forskjellene i andelenes størrelse bør tas i betraktning ved utmålingen. Etter norsk rett har andelenes størrelse en underordnet betydning for patentets verdi når dette ligger i et sameie. Det viktigste for de medberettigede vil i første rekke være hvor mye penger som kan tjenes gjennom etterfølgende produksjon og kommersialisering, og ikke om prosentandelen på bidraget skal settes til 30 eller 40 %. Dersom oppfinnelsen skal lisensieres i fellesskap, får eierandelenes størrelse derimot betydning, jfr. saml. § 9. Eierandelenes størrelse vil også få betydning, dersom det må antas at utnyttende sameiere har plikt til å kompensere ikke-utnyttende sameiere.<sup>163</sup> Dessuten vil det være viktig for de medberettigede, etter de norske reglene, om bidraget gir rett til et flertall eller ikke. En variasjon på så mye som 1 % kan i slike tilfelle få en avgjørende betydning for styrkeforholdet i sameiet.

---

<sup>163</sup> Punkt 6.5. nedenfor.

### 3 Sameielovens anvendelighet på sameie i oppfinnelser

#### 3.1 Innledning

Tema for de neste kapitlene er rettsforholdet i sameiet. Et første spørsmål, som er gjenstand for drøftelse i dette kapitlet, er i hvilken grad problemstillingene jeg skal ta opp i senere kapitler vil falle innenfor sameielovens anvendelsesområde. I realiteten er det to spørsmål som må besvares: for det første om og i hvilken grad sameie i oppfinnelser faller inn under loven etter saml. § 1 første ledd. For det andre i hvilken grad sameieloven vil kunne fravikes gjennom ”avtale eller serlege rettshøve”, jfr. annet ledd. Ettersom det vil bli vist til fremmed rett senere i avhandlingen, skal jeg dessuten gi en kort oversikt over prinsipper for regulering av sameie i oppfinnelser i noen andre land til slutt i dette kapitlet.

#### 3.2 Sameielovens anvendelsesområde, jfr. § 1 første ledd

##### 3.2.1 Anvendelse på oppfinnelser (”eig noko”)

Sameielovens anvendelsesområde er i dens § 1 første ledd avgrenset i to ulike retninger: for det første gjelder loven eierskap til ”noko”, og for det andre må dette ”noko” eies på ”ein slik måte at retten vert rekna i delings- eller høvetal”. Spørsmålet er i hvilken grad ”noko” i sameieloven § 1 første ledd også omfatter oppfinnelser. Om dette står det i forarbeidene at:

”[r]ett nok reknar ein berre ting som føremål for eigedomsrett i streng juridisk meining, men i det praktiske rettslivet ser ein gjerne på ymse andre verde som sjølvstendige eigedomsføremål like med ting”.<sup>164</sup>

Som ”sjølvstendige eigedomsføremål like med ting” nevnes blant annet ”slike serlege verde som kraftrettar, patentrettar o.l.”.<sup>165</sup> Det bør derfor være klart at sameieloven skal

---

<sup>164</sup> Ot.prp.nr.13 (1964-1965) s. 29.

komme til anvendelse på *patenterte oppfinnelser*. Dette er også lagt til grunn i norsk patentrettslig litteratur.<sup>166</sup> Når det står ”patentrettar”, må det være rimelig å anta at også retten til *patentsøkte oppfinnelser* faller innenfor lovens virkeområde. Det er i realiteten liten grunn til at meddelelsen av patentet skulle være utslagsgivende for om loven kom til anvendelse eller ikke.

I tillegg vil de tilsvarende rettigheter til europeiske patenter måtte falle innenfor saml. § 1’s virkeområde. Rettsstillingen vil bli den samme som for rettighetene etter patentloven. Et europeisk patent innebærer at det oppnås et patent som tilsvarer et nasjonalt patent, og EPC inneholder derfor ingen uttømmende særregulering av spørsmål som har med disponering over disse rettighetene å gjøre. Det forutsettes at slike spørsmål må bedømmes ut fra nasjonal rett,<sup>167</sup> selv om konvensjonsverket inneholder noen bestemmelser som også er av interesse for sameiespørsmålene.<sup>168</sup>

Hvorvidt sameieloven også skal komme til anvendelse på *ikke-patentsøkte oppfinnelser*, er mer uklart. Kun ”patentrettar” er nevnt i forarbeidene, selv om det er supplert med et ”og lignande”, som klart antyder at opplistingen ikke er uttømmende. I denne sammenheng må det skilles mellom de *rettigheter* som kan gjøres gjeldende i ikke-patentsøkte oppfinnelser. I juridisk litteratur antas det at sameieloven vil komme til anvendelse på spørsmål som gjelder retten til å søke patent – dvs. oppfinnerretten. Det er blant annet antatt at flertallsregelen kommer til anvendelse på spørsmålet om det skal søkes patent,<sup>169</sup> og dessuten at overdragelse av oppfinnerretten krever samtykke fra alle parter etter saml. § 4 tredje ledd.<sup>170</sup>

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Stenvik s. 270-272, Stuevold Lassen 1977 s. 228.

<sup>167</sup> Se for eksempel Benkard s. 597, Gruber mfl. s. 239.

<sup>168</sup> For eksempel skal et patent anses som sameid selv om det er tatt ut av flere personer og i ulike land etter EPC art. 59 og 71, jfr. art. 118 annet punktum. Dersom det er flere søkere har de plikt til å utnevne en felles representant, jfr. art. 26 (3) og 100 i EPC’s Implementing Regulations.

<sup>169</sup> Stenvik s. 271, Stuevold Lassen 1977 s. 228.

<sup>170</sup> Stenvik s. 271.

For øvrig uttrykkes det større tvil om sameieloven skal komme til anvendelse. Ettersom ikke-patentsøkte oppfinnelser ikke er ”patentretter i egentlig forstand”, kan man ”komme i tvil om sameieloven skal komme til anvendelse, og hva de vil føre til hvis de trekkes inn”.<sup>171</sup>

Utover retten til å søke patent, vil partene ha mulighet til å holde oppfinnelsen hemmelig, og nyte vern etter strl. § 294 og mfl. §§ 29 og 30. Hvorvidt det vil eksistere noe sameie i relasjon til disse rettighetene kan synes noe uklart. Overdragelse eller andre rettslige disposisjoner over oppfinnelsen vil ha betydning *både* i relasjon til bedriftshemmelighetsvernet, *og* for retten til å søke patent. Det synes derfor ikke være noen grunn til prinsipielt å holde ikke-patenterte oppfinnelser *utenfor* sameielovens anvendelsesområde. Men det kan selvsagt stilles spørsmål ved om sameieloven i alle tilfelle har noen overføringsverdi på sameie i slike rettigheter, se neste underpunkt. Det kan for øvrig nevnes at det er andre kriterier for å kreve beskyttelse etter disse reglene enn etter patentretten.<sup>172</sup> Og ettersom det ikke vil bli spørsmål om å utforme noen patentkrav, er det naturlig å anta at den løsning som kreves beskyttet etter reglene om bedriftshemmeligheter sjeldnere vil utgjøre en *enhet* på samme måte som en patentert oppfinnelse.<sup>173</sup>

### 3.2.2 Tolkningen av sameieloven ved anvendelse på sameie i oppfinnelser

Anvendelsen av sameieloven på oppfinnelser må skje på bakgrunn av at lovgiver ikke har ment å gi regler som fullt ut kan få anvendelse på sameie i annet enn ting. Dette fremgår av en enkel gjennomlesning av sameielovens bestemmelser, som i stor grad dreier seg om fysiske ting. Dessuten bekreftes det av en uttalelse i forarbeidene. Departementet slo fast at det vide anvendelsesområdet i saml. § 1 ”ikkje ville ha så mykje å seie i praksis”, fordi bestemmelsene likevel ville

---

<sup>171</sup> Stuevold Lassen 1977 s. 228.

<sup>172</sup> Se generelt Irgens-Jensen 163-232.

<sup>173</sup> Se om disse problemene i punkt 2.3.2.3.

”bli nytta tilsvarande eller analogisk på slike andre sameie- eller samrettshøve så langt dei omsyn som der gjer seg gjeldande i hovudsaka er dei same som i tingssameie”.<sup>174</sup>

Anvendelsen av sameielovens bestemmelser på annet enn ting vil følgelig komme an på lovens *egnethet* for regulering i det enkelte tilfellet.<sup>175</sup> Spørsmål om tolkningen av lovbestemmelsene og lovens anvendelighet vil derfor kunne gli over i hverandre. Tolkningen av sameieloven vil måtte skje i et slags mellomområde mellom *direkte* og *analogisk* anvendelse.

En analogi er en anvendelse av en lovregel på tilfelle den ikke er satt til å regulere.<sup>176</sup> Analogislutninger vil som regel være begrunnet i likheter mellom det tilfelle loven er satt til å regulere, og det tilfelle det er aktuelt å anvende bestemmelsen på.<sup>177</sup> Det er en viktig prinsipiell forskjell mellom de to tilfellene. Dersom loven har gitt anvisning på direkte anvendelse, er det *fravikelse* krever særskilt begrunnelse. Ved analogi fra tilgrensende lovverk er derimot selve *analogien* som krever en særskilt begrunnelse.<sup>178</sup> I *tvilstilfelle*, som ved anvendelse av sameieloven på oppfinnelser, blir ikke forskjellene så store: Rettsanvenderen må for hvert enkelt tilfelle spørre om det er tilstrekkelige likheter mellom det tilfellet loven regulerer, og det tilfellet man ønsker å anvende loven på. Men i de tilfelle der loven for så vidt *passer*, innebærer utgangspunktet om direkte anvendelse at man i større grad bør falle tilbake på lovens regler enn om det var tale om analogi.

---

<sup>174</sup> Ot.prp.nr.13 (1964-1965) s. 29.

<sup>175</sup> Sml. fra juridisk litteratur, Stuevold Lassen 1983 som åpner for ”åpent å forkaste” sameielovens løsninger der de ”ikke passer”, s. 349 og 422.

<sup>176</sup> Eckhoff s. 124-125.

<sup>177</sup> *Ibid.* s. 125, og generelt Askeland.

<sup>178</sup> I prinsippet er lovgivningsteknikken forskjellig fra vedtakelsen av gjeldsbrevloven. I gjeldsbrevlovens forarbeider valgte lovgiver i stedet å anbefale analogi på et lignende tilfelle, nemlig muntlige fordringer, fremfor å gi loven direkte anvendelse. Se Rt. 1957 s. 778 Sirkustelt, med henvisning til forarbeidene s. 781-782.

Mellom sameie i oppfinnelser og sameie i ting er det både likhetstrekk, og det er forskjeller. De største forskjellene møter vi når sameielovens regler skal anvendes på forhold som gjelder utnyttelse og rettslige forføyninger over patenterte oppfinnelser. I slike tilfelle vil oppfinnelsens egenart av å være et immaterielt gode gjøre sameielovens regler mindre treffende. Jeg kommer tilbake til disse særegne tolkningsproblemene underveis, og særlig i kapittel 6, der jeg vil behandle spørsmål om realisering av patentets verdi.

I denne sammenheng skal det nevnes at det er to vesentlige forskjeller mellom oppfinnelser og ting. Det første er at oppfinnelser er ikke-eksklusive, og kan utnyttes av et ubegrenset antall personer samtidig. Det andre er at oppfinnelser ikke kan skades, slites eller eldes. For eksempel passer ikke den tingsrettslige målsettingen om å hindre overutnyttelse av tingen på sameide oppfinnelser.<sup>179</sup> Disse forskjellene kan medføre at sameielovens bestemmelser noen ganger må *ses helt bort fra*, eller de må *tillempes*. Behovet for å se bort fra sameielovens bestemmelser vil noen ganger springe i øynene, fordi bestemmelsene ellers blir meningsløse.<sup>180</sup> Men det hender bestemmelsene heller må tillempes på grunn av et behov for å opprettholde en nødvendig konsekvens mellom reglene.<sup>181</sup> I tillegg kan det spørres om sameielovens regler må *suppleres*, blant annet med en regel om deling av inntekter fra utnyttelse av oppfinnelsen.<sup>182</sup>

Den viktigste *likheten* består i oppfinnelse sameiets karakter av å være en sammenslutning – et *rettsfellesskap*. Mange av sameielovens bestemmelser gjelder rettsfellesskap i sin alminnelighet. Eksempler er reglene om beslutningsmyndighet (flertallsvedtak),<sup>183</sup> opprettelse av styre,<sup>184</sup> oppløsning,<sup>185</sup> utløsning,<sup>186</sup> og innløsning ved salg eller bortleie av

---

<sup>179</sup> Se ellers Eide / Stavang s. 163 flg. om ”allmenningens tragedie”.

<sup>180</sup> Eksempelvis regelen om at ein sameigar skal ”syta for opprydding og reingjering” i § 8 første ledd annet punktum. En del bestemmelser gjelder eksplisitt sameie i fast eiendom, se §§ 2 annet ledd, og 10 annet ledd, og vil neppe være aktuelle for sameie i patenter.

<sup>181</sup> Se særlig kapittel 6 om realisering av patentets verdi.

<sup>182</sup> Punkt 6.5.

<sup>183</sup> Saml. §§ 4 og 5.

<sup>184</sup> Saml. § 6.

andel.<sup>187</sup> Disse bestemmelsene passer stort sett like godt på sameie i oppfinnelser, som på sameie i ting. Dette vil gjennomgående tale for at bestemmelsene skal komme til anvendelse på sameie i oppfinnelser.

På opphavsrettens område finnes det en særregulering som avviker nokså sterkt fra sameielovens regler. Etter åvl. § 6 krever første gangs offentliggjøring samtykke fra samtlige parter. For øvrig er det antatt at anvendelsen av sameielovens regler på slike sameier må gjøres med atskillig forsiktighet. Det ”sier det seg selv”, ifølge *Stuevold Lassen*

”... at det ... kan være fare for at enkelte av reglene vil kunne lede til skjeve og uheldige resultater hvis de ubetinget skulle komme til anvendelse på helt andre, og temmelig fjerntliggende forhold.”<sup>188</sup>

Det kan spørres om ikke åvl. § 6 og uttalelser i juridisk teori omkring anvendelsen av sameieloven på opphavsrettigheter, vil kunne være av interesse også ved anvendelse av sameieloven på oppfinnelser. Men her må det nevnes at det i opphavsrettstilfelle er et langt sterkere innslag av *personlighetsrettslige* aspekter. Slike personlighetsrettslige aspekter er det ikke så fremtredende i patentretten, som har et nærmest ”rent økonomisk anstrøk”.<sup>189</sup> Oppfinnerne vil riktignok ha en rett til å bli *navngitt* i patentsøknaden.<sup>190</sup> Utover dette er det ingen særlige personlighetsrettslige hensyn som vil gjøre seg gjeldende ved tolkningen av sameieloven.<sup>191</sup> Dermed er det ikke like stor grunn til skepsis mot sameielovens løsninger når de skal anvendes på oppfinnelser, som det er ved anvendelse på opphavsrettigheter. I utgangspunktet bør loven derfor komme til anvendelse.

---

<sup>185</sup> Saml. § 15.

<sup>186</sup> Saml. § 13.

<sup>187</sup> Saml. §§ 11 og 12.

<sup>188</sup> Stuevold Lassen 1983 s. 350.

<sup>189</sup> Knoph s. 250.

<sup>190</sup> Punkt 3.2.3.

<sup>191</sup> Et unntak er universitetsansattes interesse i publisering, se nedenfor punkt 5.2.



For øvrig er det antatt at sameieloven stort sett vil kunne komme til anvendelse på sameier i opphavsrett, der dette bygger på *avtale*. I følge *Stuevold Lassen* vil slike fellesskap kunne ha et ”vidt forretningsmessig tilsnitt”, og han legger til grunn at reglene om flertallsvedtak i §§ 4, 5 og 6, innløsningsretten i §§ 11 og 12, reglene om utløsning i § 13, bruksdeling i § 14, og oppløsning i § 15, vil kunne komme til anvendelse.<sup>192</sup>

Samme synspunkt gjør seg gjeldende ved sameie i oppfinnelser. Ettersom patentretten er et område for kommersielle aktører med behov for forutberegnelighet, er det grunn til å holde fast ved sameielovens regler der de i prinsippet kan komme til anvendelse etter sitt innhold.

I konkrete tilfelle vil anvendelsen av sameielovens regler kunne skade en parts *økonomiske interesser*, og slik sett lede til urimelige resultater. Men i slike tilfelle bør det heller spørres om det foreligger ”avtale eller serlege rettshøve” som setter sameieloven ute av spill etter § 1 annet ledd, enn å *se bort* fra lovens regler.<sup>193</sup> Det er grunn til å minne om at det også kan være store ulikheter mellom alminnelige tingsrettslige sameier, og at loven også i slike tilfelle er ment som et *utgangspunkt for avtaleregulering*.<sup>194</sup>

### 3.2.3 Eierskapsformen (”...på ein slik måte at retten vert rekna i delings- eller høveta”)

Etter saml. § 1 første ledd skal loven gjelde tilfelle der to eller flere personer sammen rår over noe som om de var eneeiere, og det ikke er mulig å splitte eierskapet opp i enkeltdeler eller i begrensede rettigheter. Med tingsrettslig terminologi kan vi si at det foreligger en

---

<sup>192</sup> *Ibid.* s. 422-425.

<sup>193</sup> Punkt 3.3.

<sup>194</sup> I det hele tatt kan man ”... spørje om det lar seg gjere å sette opp brukande allmennføresegner som høver på alle dei ulike slag sameige. Her må ein svare at det lar seg ikkje gjere. [...E]in [må] rekne med at det alltid vil bli att forhold der løysinga - om ein skal følge lovreglane - høver dårleg. Men nett i slike tilfelle, som nok helst kjem opp der sameiga bygger på avtale, har ei lovfesting av den allmenne sameigeretten stor føremon samanlikna med rettsstoda i dag, av di folk då vil ha lettare for å gjere seg kjend med gjeldande reglar og med det lettare for å gjere seg opp ei meining om det trengst særskilt avtale.” Ot.prp. nr. 13 (1964-1965) s. 17-18.

*parallel* deling av eiendomsretten, i motsetning til en *funksjonell* deling, som ved stiftelse av begrensede rettigheter.<sup>195</sup>

Hvorvidt det eksisterer et sameie i den nevnte forstand, vil måtte bero på en tolkning av stiftelsesgrunnlaget. Dersom den tekniske løsning er frembragt av flere i fellesskap, kan det i noen tilfelle oppstå spørsmål om det dreier seg om én eller to oppfinnelser, slik at patentrettighetene kan deles opp på en måte som reflekterer den enkeltes innsats. Dette har jeg vært inne på i forrige kapittel.

Dersom stiftelsesgrunnlaget er en *avtale*, eller en stilltiende avtale, må denne tolkes for å bringe på det rene om det er noe sameie i den patenterbare oppfinnelsen. En investor har kanskje spyttet penger inn i et forskningsprosjekt uten at det er klarlagt om han skal få rett til en andel i et fremtidig patent, om han bare har krav på en utnyttelsesrett, eller om det dreide seg om et lån. Også en uttrykkelig avtale om fordeling av rettigheter til oppfinnelsen vil måtte tolkes for å bringe på det rene om partene har noe sameie i oppfinnelsen. En svært mangelfull avtale, som for eksempel lar det være et åpent spørsmål hvem som skal bære kostnadene forbundet med patentet, vil kunne tale for at det fortsatt er et sameie mellom partene.

Dessuten vil det ikke foreligge noe sameie mellom en *aktuell* eller *potensiell* eier av en oppfinnelse.<sup>196</sup> Inngås det avtale om utførelse av et oppdrag som innebærer utvikling av ny teknologi, vil teknologien ("varen") gjerne tilfalle bestilleren. Det vil heller ikke foreligge noe sameie mellom en arbeidstaker og den arbeidsgiver som har rett til å overta oppfinnelsen etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Det kontraktsrettslige grunnlaget for overføring av de immaterielle rettighetene må imidlertid tolkes. Det kan ikke utelukkes at oppfinnelsen i noen tilfelle vil kunne bli liggende i et sameie fremfor å tilfalle den ene eller andre parten.

---

<sup>195</sup> Brækhus s. 323, Falkanger 1975 s. 41, Nygard s. 244. Se også Andenæs s- 3-4.

<sup>196</sup> Se generelt Andenæs s. 6.

Et tilfelle der det vil foreligge felles råderett over samme eller lignende teknologi, er såkalte ”patent pools”. Dette er imidlertid ikke noe sameie i egentlig forstand. Et ”patent pool” er et konsortium mellom to eller flere aktører, med formål å krysslisensiere patenter til hverandre. Formålet med arrangementet kan være et felles ønske om å slippe krenkelsessøksmål anlagt mot hverandre, på lignende teknologi. Grunnen til at det ikke kan regnes som et sameie, er at hver part vil rå over retten til eget *patent*.<sup>197</sup> Forholdet har like fullt den likhet med sameie at partene sammen rår over lignende *oppfinnelser* eller lignende *teknologi*. I praksis er det de konkurranserettslige aspektene ved patentpooler som har fanget interesse.<sup>198</sup>

Noen rettigheter til oppfinnelsen er individuelle. Dermed kan de ikke ligge i noe sameie. For det første er retten til å bli navngitt i patentsøknaden uoverdragelig og personlig, jfr. patl. § 8 fjerde ledd første og annet punktum forutsetningsvis.

For det andre vil det ikke oppstå noe sameie i oppfinnernes eventuelle vederlagskrav mot en felles arbeidsgiver som har overtatt deres rett til å søke patent. Dette må gjelde til tross for at størrelsen på vederlaget vil avhenge av hvor mange oppfinnere som gjør krav på vederlag. Ettersom vederlaget skal fastsettes skjønnsmessig og individuelt,<sup>199</sup> blir det ikke plass for å anvende sameierettslige prinsipper. En oppfinner som underslår medvirkning fra flere oppfinnere ved melding til arbeidsgiver, vil følgelig ikke disponere over ett samlet godtgjørelseskrav på alles vegne.<sup>200</sup>

---

<sup>197</sup> Poolsamarbeid finnes også i andre rettsområder, for eksempel i skipsfarten. Det er på det rene at slike poolsamarbeid ikke kan regnes som sameie i skip, fordi hver reder eier sitt skip fullt ut. Woxholth, se. 47.

<sup>198</sup> Domeij s. 40.

<sup>199</sup> Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 første ledd.

<sup>200</sup> En oppfinners vederlag vil derimot kunne tilsidesettes eller revideres på grunn av svikaktig eller illojal opptreden. Se fra tysk rett BGH GRUR 2003, 702 ”Gehäusekonstruktion”.

### 3.3 Fravikelse ved "avtale eller serlege rettshøve", jfr. saml. § 1 annet ledd

#### 3.3.1 Innledning

For at sameielovens regler skal danne grunnlag for å løse en tvist, må det ikke foreligge en "avtale eller serlege rettshøve" som setter dens bestemmelser ut av spill, jfr. § 1 annet ledd. Dette betyr at samtlige av sameielovens bestemmelser er deklarasjonelle. Dette innebærer igjen at partene kan unngå en bakgrunnsrettslig løsning som ikke passer i et konkrete tilfelle. I tillegg kan det spørres om ikke kontraktspraksis kan tjene som en egen rettskilde, og danne grunnlag for egne regler ved sameie i oppfinnelser. Som nevnt i innledningen er det tvilsomt om slikt materiale hadde avdekket noen klare trender, og det er heller ikke gjort noe forsøk på å innhente slikt kontraktsrettslig materiale.

Spørsmålet her er hvilke grunnlag som *typisk* vil kunne tale for fravikelse av sameielovens regler etter saml. § 1 annet ledd. Fravikelse etter saml. § 1 annet ledd vil kunne være aktuelt i de tilfellene der rettsfellesskapet har slike ulikheter med det alminnelige sameiet, at sameielovens bestemmelser ikke passer. Med "serlege rettshøve" har lovgiver først og fremst hatt interessentskap – selskap – i tankene, men begrensningen er også anvendt på andre forhold, som typer av eierseksjonssameier i boligretten,<sup>201</sup> og forholdet mellom loddeiere i bo-sameie.<sup>202</sup> Det stilles nokså små krav til fravikelse av sameieloven. Ettersom også stilltiende forutsetninger vil kunne danne grunnlag for fravikelse,<sup>203</sup> er det ikke noe sylskarpt skille mellom alternativene "avtale" og "serlege rettshøve". Det kan nettopp være at forholdet mellom partene stilltiende har tatt form av et "serlege rettshøve".

For det første vil tette bånd mellom parter i forskningssamarbeider kunne danne grunnlag for gjensidige forpliktelser, som igjen kan tale for fravikelse av sameieloven.

---

<sup>201</sup> Rt. 1998 s. 1933 Florin Billakking.

<sup>202</sup> Stuevold Lassen 1983 s. 350.

<sup>203</sup> Se Rt. 1987 s. 1092, Nordtveit s. 79.

For det andre forutsetter patentretten, når denne er ervervet, at dens eier(e) utnytter det patenterte produktet eller fremgangsmåten kommersielt. Dersom partene skal utnytte oppfinnelsen felles, enten gjennom egen produksjon eller felles lisensiering, vil det raskt kunne oppstå gjensidige forpliktelser som helt eller delvis vil kunne sette sameielovens regler ut av spill. Dessuten kan det etableres et *selskap* etter selskapsloven, dersom driften skjer for ”felles regning og risiko”.<sup>204</sup>

I det følgende vil jeg redegjøre for to grunnlag for fravikelse av sameieloven. For det første vil jeg gjennomgå muligheten for fravikelse gjennom en henvisning til en kontraktsrettslig *lojalitetsplikt* mellom partene. Deretter vil jeg se på spørsmål om fravikelse av sameieloven ved at det etableres et *selskap*, eller eventuelt supplerer av sameieloven med *analogier* fra selskapsrettslige regler.

### 3.3.2 Kontraktsrettslig lojalitetsplikt

Det rettskildemessige grunnlaget for en lojalitetsplikt vil måtte være en uttrykkelig eller stilltiende kontrakt mellom partene. For det første vil det kunne ha eksistert en *utviklingskontrakt*, som har ledet frem til den patenterbare oppfinnelsen. For det andre vil det også etter at oppfinnelsen er prestert kunne oppstå nye kontraktsrettslige forpliktelser, omhandlende nyttiggjøring av oppfinnelsen gjennom produksjon eller felles lisensiering. Partene bestemmer seg for eksempel for å sende inn patentsøknad sammen, under den forutsetning at de skal utnytte eller lisensiere oppfinnelsen sammen.

Den kontraktsrettslige lojalitetsplikten gjelder ”ikke bare ved stiftelsen, men så lenge forpliktelsen består.”<sup>205</sup> I tillegg vil lojalitetsplikten kunne gjelde også *etter* at kontrakten er oppfylt.<sup>206</sup> Slike ”postkontraktuelle” lojalitetsplikter er aktuelle nettopp i

---

<sup>204</sup> Punkt 3.3.3.

<sup>205</sup> Rt. 1988 s. 1078 Skipsgaranti, s. 1084. Se Hagstrøm s. 73.

<sup>206</sup> Bjørnebye s. 22.

utviklingsprosjekter,<sup>207</sup> som formodentlig vil kunne lede til utviklingen av en patenterbar oppfinnelse. *Bjørnebye* har spurt om det ikke er grunnlag for et ”særlig sterkt lojalitetskrav” i kontraktsrelasjoner som innebærer innsyn eller utveksling av immaterielle goder.<sup>208</sup>

Lojalitetsplikten vil i slike tilfelle kunne tjene både som norm for utfylling av en kontrakt, men også som et ”primært rettsgrunnlag”.<sup>209</sup> *Selve* lojalitetsplikten er ikke noe partene kan avtale seg vekk fra, og fungerer dermed som et preseptorisk tillegg til kontrakten. Ellers er avtalefriheten ikke beskåret. Konkrete avtalebestemmelser som ellers kan komme i strid med en lojalitetsplikt er det ikke noe i veien for at partene avtaler seg frem til.

I denne sammenheng er spørsmålet hvordan lojalitetsplikten vil kunne tjene til fravikelse av bakgrunnsretten, i dette tilfellet sameieloven. Hvilket innhold lojalitetsplikten vil ha, lar seg vanskelig slå fast en gang for alle. Lojalitetsplikten vil kunne gi opphav til en konkurransebegrensning mellom partene. Slike konkurransebegrensninger er aktuelle i tilfelle av *utveksling* av immaterielle rettigheter.<sup>210</sup> Dersom overdrageren utnytter det immaterielle godet, vil dette kunne komme i konflikt med erververens interesser.<sup>211</sup> Men i tilfelle av *felles frembringelse* av oppfinnelsen, må det kreves litt andre holdepunkter for at partene skal være avskåret fra å utnytte en patentert oppfinnelse i konkurranse med hverandre: En konkurransebegrensning vil gripe inn i hver enkelt sameiers rett til å utnytte oppfinnelsen i egen virksomhet etter saml. § 3 første ledd. Som nevnt i innledningen, er utnyttelsesretten viktig for å sikre at det ikke slås ben under incitamentet til kommersialisering av oppfinnelsen.

---

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> Nazarian s. 4, Nygaard s. 64, 100.

<sup>210</sup> Bjørnebye s. 28-31.

<sup>211</sup> Slike konkurransebegrensninger kan også følge av mfl. § 25, eventuelt av mfl. §§ 29 og 30 dersom oppfinnelsen ennå ikke er patentert. Det vil kunne være glidende overganger mellom kontraktsrettslige og konkurranserettslige lojalitetsplikter. Se gjennomgangen i Bjørnebye s. 32-49.

Lojalitetsplikten vil også kunne begrense utøvelse av andre rettighetsposisjoner etter sameieloven. Jeg kommer grundigere tilbake til enkelte av disse nedenfor. En rettighet som lett kan få store konsekvenser for de andre sameiere, og som sameierne vil kunne være avskåret fra å utøve, er oppløsningsretten etter saml. § 15. Tilsvarende vil salg eller lisensiering av egen andel, jfr. saml. § 10, kunne få svært uheldige følger i enkelttilfelle. Et alternativt grunnlag for å fravike lovens normalordninger i slike tilfelle, er en lære om rettsmisbruk eller sjikane.<sup>212</sup> Også her vil det være en uskarp grense mellom lojalitet og læren om rettsmisbruk som grunnlag for fravikelse.<sup>213</sup>

### 3.3.3 Grensen mot selskapet

#### 3.3.3.1 Innledning

Samarbeidet kan bli betraktelig tettere enn et alminnelig avtaleforhold. Det er to problemstillinger i det følgende. For det første skal jeg undersøke når partene har inngått et så tett samarbeide at deres mellomværende ikke lenger er et sameie, men et *selskap*, og hvilken betydning det har. For det andre vil jeg se på spørsmålet om det kan avtales *mellomformer* mellom sameie og selskap, eventuelt i hvilken grad selskapslovens regler kan danne grunnlag for *analogier* på tilfeller som ligger nært opp til selskapssamarbeid.

#### 3.3.3.2 Generelt om forholdet mellom sameie og selskap

Før jeg går videre, bør det kort sies noe om begrepene sameie og selskap og forholdet mellom dem. Dette har vært stort og klassisk emne innenfor alminnelig formuerettslig litteratur.<sup>214</sup> Et mye omdiskutert spørsmål var hvordan sameiet atskilte seg fra selskapet, og

---

<sup>212</sup> Se om dette grunnlaget i Nygaard s. 282-284.

<sup>213</sup> Dalbak s. 611.

<sup>214</sup> Falkanger / Falkanger s. 123-126, Brækhus / Hærem s. 354-358, Andenæs, særlig s. 93-155, 595-602, som mener det ikke er grunn til å trekke noe skarpt skille, men fremstillingen er fra før vedtakelsen av selskapsloven.

i eldre teori var man særlig opptatt av hvilke bestemte kjennetegn ved selskapet som var avgjørende i så måte. En av de viktigste skillelinjene som har vært trukket, var om det forelå et såkalt ”fritt” eller ”bundet” sameie, dvs. om sameieren kunne disponere over hhv. brutto- eller nettoanparten i den sameide tingen.<sup>215</sup> En av grunnene til at dette skillet ble viktig å trekke, var at Høyesterett gjennom den fjerde dommen om Peder Cappelens enke hadde slått fast at felleskreditorene hadde fortrinnsrett til et selskaps aktiva, fremfor deltakernes særkreditorer.<sup>216</sup> Det interne ”obligatoriske” forhold mellom selskapsdeltakerne, hvorefter deltakerne bare kunne disponere over utbetalingskrav fra selskapet, ble dermed gitt virkning *utad*, mot selskapets og selskapsdeltakernes kreditorer.<sup>217</sup>

Innholdet i selskapsreglene er i dag kodifisert, og det er ikke lenger så stort rom for en drøftelse av hvilke karakteristika som skal skille sameiet fra selskapet. At selskapet er et ”bundet” sameie, i den forstand at særkreditorene bare kan kreve dekning i et medlems ”nettoppart”, ble for eksempel vedtatt i dekl. § 4-3 omtrent samtidig med vedtakelsen av selskapsloven.<sup>218</sup> Derimot blir det spørsmål om *når* et samarbeid faller inn under selskapsreglene, og om *hvilke konsekvenser* det har at selskapsreglene skal komme til anvendelse. I det følgende skal jeg se på disse spørsmålene i tur og orden, med særlig sikte på oppfinnelse sameiet.

### 3.3.3.3 Hvorvidt det foreligger et selskap etter sel. § 1-2 a), jfr. § 1-1

Spørsmålet er når et utviklingssamarbeide eller et samarbeide om å utnytte oppfinnelsen kommersielt, vil måtte regnes som et selskap. Det sentrale vilkåret er at det må foreligge ”virksomhet” i lovens forstand. Det dreier seg om en skjønnsmessig vurdering, der

---

<sup>215</sup> Lansert av Knoph i hans fremstilling i arverett, se Brækhus / Hærem s. 354-358, Nygard s. 246-250. Kritisk Andenæs s. 114-116, 130-133, og se s. 135-136.

<sup>216</sup> Rt. 1868 s. 243, omtalt i Andenæs s. 109-111, Augdahl s. 72-75

<sup>217</sup> Først bare for handelsselskapers vedkommende, men denne ”groteske mangel på konsekvens” forsvant senere i praksis, Augdahl s. 75.

<sup>218</sup> Se her NOU 1972:20 s. 280.



virksomhetens art må tas i betraktning. Den må være av en visst omfang, og av en viss varighet.<sup>219</sup> I tvilstilfelle kan det være et moment dersom partene selv har karakterisert rettsfellesskapet som et selskap.<sup>220</sup>

I tillegg til omfanget, arten, og karakteren av den virksomhet som utøves, har man tradisjonelt også villet legge vekt på *innholdet* i de avtaleforpliktelsene partene mer eller mindre uttrykkelig har inngått. Som momenter som taler i retning av at det foreligger et selskap nevner *Brækhus / Hærem* at partene har et solidarisk ansvar, eller at en av partene har kompetanse til å forplikte de øvrige.<sup>221</sup> Dette siste momentet, om kompetanse til å binde de øvrige utad, er ikke uten videre avgjørende, fordi partene godt kan ha avtalt et indre selskap, jfr. sel. § 1-2 c).<sup>222</sup>

Et hovedsynspunkt er at betegnelsen selskap bør reserveres de forhold hvor det er en ikke ubetydelig *aktiv* felles opptreden for å nyttiggjøre fellesformuen.<sup>223</sup> Dette vil gjennomgående tale *mot* at et forsknings- og utviklingssamarbeid allerede før oppfinnelsens tilkomst vil kunne regnes som et ansvarlig selskap. I slike tilfeller har partene ennå ikke hatt mulighet til å oppebære inntekter fra patentet. Det kan også være uttrykkelig forutsatt mellom partene at de bare skal dele på utgiftene ved forskning og utvikling, og eventuelt høste inntektene av dette hver for seg.<sup>224</sup> Selv i de tilfellene der partene har planlagt å drive et selskap med sikte på ”felles utnyttelse”, bør det imidlertid kreves en del før selskapsloven gis anvendelse på forholdet. I *Thermtech*-dommene fra Gulating lagmannsrett la retten for eksempel vekt på at ”det foregikk utviklings- og

---

<sup>219</sup> Andenæs 2007 s. 34-35.

<sup>220</sup> Ot.prp.nr. 47 (1985-1985) s. 15, Nordtveit s. 139-140.

<sup>221</sup> *Brækhus / Hærem* s. 354 -355. Falkanger / Falkanger s. 126.

<sup>222</sup> Ot.prp.nr. 47 (1985-1985) s. 15.

<sup>223</sup> Augdahl s. 60, Falkanger / Falkanger s. 125.

<sup>224</sup> Nordtveit s. 131 kaller slike forsknings- og utviklingssamarbeid for ”utgiftssamarbeid”.

tankearbeid med sikte på å realisere ideene, som i *denne fasen* ikke var egnet til å gi kompanjongene økonomiske fordeler”.<sup>225</sup>

Er patentretten først ervervet, kan partene bestemme at produksjon og kommersialisering skal være et fellesforetagende. Felles produksjon og kommersialisering vil – for alle praktiske formål – måtte skje for felles regning og risiko, og vil dermed falle innenfor selskapslovens rammer.<sup>226</sup>

Dersom partene kun velger å lisensiere oppfinnelsen, er spørsmålet mer tvilsomt. Det er for eksempel antatt at en ren utleie av en ting, såkalt ”passiv eiendomsforvaltning”, ikke vil falle innenfor selskapslovens definisjon.<sup>227</sup> Grensen kan imidlertid være vanskelig å trekke ettersom utleieavtalen typisk vil ha som formål å ”oppnå gevinst til felles fordeling”, og at det i slike tilfelle kan bli spørsmål om å bedømme samarbeidet som et selskapsforhold.<sup>228</sup> Også ved lisensiering av oppfinnelser kan det tenkes økonomisk aktivitet av svært forskjellig intensitet. Ofte er det først utover i patentperioden at det blir klart hvilke verdier som ligger i oppfinnelsen. Inntektene kan i slike tilfelle øke dramatisk etter hvert, og dette kan igjen få betydning for klassifikasjonen av rettsfellesskapet som selskap.

#### 3.3.3.4 Betydningen av at det etableres et selskap

Det vil få stor betydning for partene om samarbeidet karakteriseres som et selskap. For det første er selskapsloven på flere punkter preseptorisk, av hensyn til grupper av tredjemenn, særlig selskapets kreditorer, og selskapets ansatte. Selskapets kreditorer vil gjennomgående ha behov for klarhet omkring ansvarsformen, se for eksempel sel. § 2-4 (3). I tillegg

---

<sup>225</sup> LG-2000-941–LG-2000-94 –LG-2001-571–LG-2001-519 (mine uthevinger).

<sup>226</sup> Se punkt 6.2.3. om flertallsvedtak om ”sams bruk” etter saml. §§ 4 og 5, og nedenfor punkt 3.3.3.4.

<sup>227</sup> Nordtveit 1992 s. 715-716.

<sup>228</sup> Ot.prp.nr.47 (1984-1985) s. 14.

innebærer etableringen av selskap en rekke offentligrettslige plikter, som plikt til å holde regnskap,<sup>229</sup> og til å registrere selskapet i Foretaksregisteret.<sup>230</sup>

For det andre bygger selskapslovens bakgrunnsrettslige regler på at det skal være et langt tettere samarbeid enn det sameielovens regler gjør. Uklare eller ufullstendige avtaler vil derfor suppleres av regler som setter sterke bånd på den enkeltes rett til å anvende selskapets eiendom på egen hånd, og i alle tilfelle vil konkurranseforbudet i sel. § 2-23 kunne sette en effektiv stopper mot utnyttelse av oppfinnelsen i egen virksomhet. Dessuten må oppløsning stort sett vedtas enstemmig, jfr. sel. § 2-37, jfr. § 2-12 første ledd.

Foreligger først et selskap, kommer sameielovgivningen i bakgrunnen og de selskapsrettslige reglene vil overta.<sup>231</sup> Hvorvidt selskapsmassen fortsatt skal anses for å ligge i et sameie mellom selskapsdeltakerne som reguleres i sameieloven, er et omdiskutert spørsmål, men har ikke så mange praktiske konsekvenser. Jeg lar det ligge.<sup>232</sup>

Derimot kan det tenkes arrangementer der sameie- og selskapslovgivningen vil gjelde på samme tid. Er ikke alle partene med på virksomheten, må mellomværende mellom sameierne reguleres av sameiereglene.<sup>233</sup> For det andre har partene en mulighet til kun å skyte inn en bruksrett til oppfinnelsen, det vil si at de for øvrig beholder rådigheten over patentretten selv.<sup>234</sup> Innskuddet vil kunne kombineres med eksklusiv lisensavtale for selskapet, slik at deltakerne sammen realiserer overskuddet fra den gunstige konkurranseposisjonen. En slik regulering vil antagelig være et godt alternativ for uavhengige oppfinnere, typisk gründere som ønsker å starte opp et selskap. Dersom selve

---

<sup>229</sup> Jfr. Lov 56/1998 om årsregnskap m.v. § 1-2 første ledd nr. 4.

<sup>230</sup> Jfr. Lov 78/1985 om registrering av foretak nr. § 2-1 første ledd nr. 3 ("næringsdrivende selskap").

<sup>231</sup> Se Ot.prp.nr. 47 (1984-1985) s. 15-16.

<sup>232</sup> Det er antagelig liten grunn til å ta prinsipielt stilling til om sameieloven skal gjelde de tilfelle som faller innenfor selskapsloven se Nordtveit s. 160.

<sup>233</sup> Ot.prp. nr. (1964-1965) s. 15. Ifølge Nordtveit 1992 s. 717-719 er det et tvilsomt spørsmål om flertallet indirekte kan frata mindretallet oppløsningsretten, ved å treffe et vedtak om "sams bruk" jfr. saml. §§ 4 og 5.

<sup>234</sup> Sml. Aarbakke s. 59 om skillet mellom innskudd av bruksrett eller objektet som sådant.

patentretten beholdes av selskapsdeltakerne, berøres ikke denne direkte av selskapets konkurs. Dersom samarbeidet ikke lenger fungerer, og det oppstår tvist om rettighetene til oppfinnelsen, må man imidlertid falle tilbake på de sameierettslige reglene, og blant annet den enkelte partens rett til å utnytte oppfinnelsen etter saml. § 3 første ledd. Det kan likevel være usikkert om det er noen plass for en individuell oppløsningsrett av sameiet etter saml. § 15, parallelt med et eksisterende selskap som har en eksklusiv utnyttelsesrett til oppfinnelsen.

### 3.3.3.5 Analogier fra selskapsrettslig lovgivning?

Der det ikke foreligger et selskap etter selskapsloven, vil ikke reglene komme direkte til anvendelse på sameiet. Det kan spørres om det i stedet vil kunne være grunnlag for å bygge på analogier fra selskapsrettslig lovgivning for å fravike sameielovens regler etter saml. § 1 annet ledd. Begrunnelsen for slike analogier vil måtte bygge på den forutsetning at rettsfellesskapet har slike *likheter* med et selskap at en konkret analogi vil være treffende, til tross for at rettsfellesskapet likevel ikke faller innenfor selskapslovens virkeområde.

Et nokså outrert eksempel på en udefinerbar sammenslutning, og som hadde sitt episenter i et immaterielt gode, kan hentes fra varemerkerettens område. To bandmedlemmer i bandet Gorgoroth hadde bla. turnert Europa på egen hånd, i strid med det tredje medlemmet, Infernus – som mente *han* var bandet – sine ønsker. De hevdet de å ha overtatt retten til varemerket Gorgoroth, og subsidiært at Infernus hadde blitt utløst fra bandet.<sup>235</sup> Eksempelet viser hvor tett *navnet* Gorgoroth og *bandet* Gorgoroth var knyttet sammen; de var i realiteten ett. I denne saken var det nesten ikke skriftlig dokumentasjon i løpet av bandets 15 år lange historie, og det er nok vanskelig å finne treffende paralleller i oppfinnelse sameier. Nærmest kommer vel kanskje tilfelle der to ildsjeler kommer opp med ny, original teknologi, og starter ut med en drøm om å kommersialisere denne oppfinnelsen. I så fall vil forretningsidéen og oppfinnelsen i realiteten kunne være ett. Skulle den ene parten starte opp et foretak på eget hånd, eller avhende sin andel i

---

<sup>235</sup> TOSLO-2008-140784 Gorgoroth. Se også Patentstyrets avgjørelse PS-2005-7344 Strings Unlimited.

oppfinnelsen til et større selskap, vil dette komme i strid med den andres interesser. Det kan dermed spørres om ikke visse regler, som konkurranseforbudet i sel. § 2-23, eller begrensningene på salg av andel i sel. § 2-28 kan anvendes analogisk i slike tilfelle. Tanken vil kunne være at rettsfellesskapet er blitt såpass tett at samme hensyn gjør seg gjeldende som i selskapstilfellene.

I den sammenheng kan tingrettens dom for så vidt tas til inntekt for at visse rettsfellesskap ikke nødvendigvis trenger å sorteres under betegnelsen selskap, eller noen annen ”presis sammenslutningsrettslig kategorisering”.<sup>236</sup> Spørsmålet om supplerende av sameielovens regler må imidlertid ses på bakgrunn av at lovgiver ønsket å gi regler som skulle omfatte *ethvert selskap*, og derved stenge for selskapsdannelser utenfor lovregulert område.<sup>237</sup> I utgangspunktet er *mellomformer* mellom sameie og selskap derfor problematiske. Dette illustreres ved at det ved vedtakelsen av selskapsloven fra flere hold ble reist tvil om ikke selskapsloven hadde fått et for stort anvendelsesområde.<sup>238</sup> Loven bygger imidlertid på at partenes behov for fleksibilitet skulle varetas gjennom å gi rom for omfattende unntak fra hovedregelen om at loven er preseptorisk etter § 1-4, og ikke at selskapsdefinisjonen skulle omfatte færre tilfeller.<sup>239</sup>

I litteraturen har den rettslige plasseringen av samarbeidsformen ”joint venture”, som stikkordsmessig kan kalles ”prosjektsamarbeid”, vært gjenstand for diskusjon. Slike samarbeid fyller viktige praktiske funksjoner, som selskapsloven ikke kan ivareta, men det er uklart om den skal regnes som en egen rettsform ”sui generis”.<sup>240</sup> Samarbeidsformen er relativt vanlig i større forsknings- og utviklingssamarbeider.<sup>241</sup>

---

<sup>236</sup> TOSLO-2008-140784 Gorgoroth.

<sup>237</sup> NOU 1980:19 s. 75.

<sup>238</sup> Ot.prp.nr. 47 (1984-1985) s. 12-16.

<sup>239</sup> NOU 1980:19 s. 75. Se likevel Andenæs s. 35 som mener det er naturlig å anta at selskapslovens begrep kan være snevrere enn det tradisjonelle selskapsbegrep.

<sup>240</sup> Nordtveit s. 434-439 tar til orde for det.

<sup>241</sup> Woxholth 1987 s. 493.

Spørsmålet om å legge analogier fra selskapsretten til grunn ved fravikelse av sameielovens regler, kom på spissen i Thermtech-sakene. Lagmannsretten hadde allerede tatt stilling til om et ”kompanjongforhold” med sikte på realisering og felles utnyttelse av en oppfinnelse falt innenfor selskapsloven, og konkludert med at det eksisterte et vanlig sameie.

Spørsmålet var så om det gjaldt noen begrensninger for salg av andel i oppfinnelsen. En forkjøpsrett er allerede hjemlet i saml. § 11. Det ble i stedet prosedert på analogier fra sel. §§ 2-28 og 2-29, hvorefter overdragelse av selskapsandel krever samtykke fra samtlige parter. Lagmannsretten var ikke enig i at disse bestemmelsene kunne anvendes på forholdet, og uttalte blant annet at

”[s]elskapslovens bestemmelser om overdragelse, og utløsning av andel i ansvarlig selskap anses under enhver omstendighet lite treffende fordi disse reglene gjelder forhold mellom parter som har *økonomisk ansvar og risiko for hverandres forpliktelser*.”<sup>242</sup>

Dette er etter min mening en treffende formulering. *Begrunnelsen* for selskapslovens begrensninger i salg av andel, konkurranseforbud eller adgangen til oppløsning, er at deltakerne har økonomisk ansvar og risiko for hverandres forpliktelser. Dersom et sameie i en oppfinnelse ikke kan karakteriseres som et selskap, vil det nettopp ikke være et slikt felles ansvar for selskapets forpliktelser. Begrensninger på adgangen til å realisere oppfinnelsens verdi bør følgelig begrunnes på andre måter enn gjennom en henvisning til selskapsreglene. Som nevnt ovenfor,<sup>243</sup> vil en alminnelig lojalitetsplikt i utviklingskontrakter kunne sette slike begrensninger, uavhengig av om partene skulle drive for felles regning og risiko.

### 3.4 Overblikk over andre lands rett

Til slutt skal jeg se nærmere på hvordan sameie i oppfinnelser er regulert i andre lands rett. Et overblikk viser at det er store forskjeller i tilnærmingsmåte. Få rettsinstitutter har egentlig et sterkere lokalt eller nasjonalt preg enn de tingsrettslige. Grenseoverskridende

---

<sup>242</sup> LG-2000-941–LG 2000-94 –LG-2001-571–LG 2001-519 (mine uthevinger).

<sup>243</sup> Punkt 3.3.2.

konflikter er sjelden aktuelle, slik at det ikke har vært noe praktisk behov for samordning av ulike lands tingsrettslige rettsinstitutter.

Lengst fra vår egen tradisjon står common law-landene. I England og USA er sameie i oppfinnelser likevel utførlig lovregulert,<sup>244</sup> selv om det i England antas at alminnelige regler om co-ownership skal supplere lovreguleringen.<sup>245</sup> En slik supplerer ser ikke ut til å ha så store praktiske konsekvenser, selv om det kan ha en viss betydning om partene har et "joint tenancy" eller et "tenancy in common".<sup>246</sup>

Først og fremst er det aktuelt å hente inspirasjon fra kontinentalrettslige land der prinsipper i alminnelig sivilrettslig lovgivning skal komme til anvendelse på sameie i oppfinnelser.

Tradisjonelt står vi nærmest de øvrige nordiske landene. I de øvrige nordiske landene kommer sameielovgivningen til anvendelse pr. analogi.<sup>247</sup> I tillegg er det store forskjeller mellom de nordiske landene. I Danmark er ikke sameiet kodifisert,<sup>248</sup> og det er derfor analogier fra sameierettslige prinsipper som skal komme til anvendelse. I Finland vil deler av sameielovgivningen kunne komme til anvendelse pr. analogi,<sup>249</sup> men en særegenhet er at en tidligere bestemmelse i patentloven av 1943 fortsatt anses for å være gjeldende rett.<sup>250</sup> I denne er det for eksempel bestemt at alle rettslige og faktiske disposisjoner krever samtykke fra de andre sameierne, men at utøvelse av forbudsretten kan gjøres individuelt.<sup>251</sup> I Sverige skal sameielagen av 1904 i prinsippet komme til anvendelse.<sup>252</sup> I

---

<sup>244</sup> Patents Act 1977 sec. 36, U.S.C. 35 §§ 256, 262.

<sup>245</sup> Marchese s. 364-365, Anderson s. 240-242.

<sup>246</sup> Forskjellen ligger i en rett til "survivorship", dvs. at hvis en "joint tenant" dør, overføres vedkommendes andel til en annen sameier, og ikke til vedkommendes arvinger, se Marchese s. 365, Anderson s. 241.

<sup>247</sup> Bruun s. 590.

<sup>248</sup> Andenæs s. 83.

<sup>249</sup> Bruun s. 593, Bruun 1982 s. 163.

<sup>250</sup> *Ibid.*, med henvisning til en dom fra Finsk Høyesterett 1988:31.

<sup>251</sup> "Har en uppfinning gjorts gemensamt av flere eller tillhör rätten till uppfinningen annars flera gemensamt, äge envar delägare, därest icke annorlunda avtalats, endast med samtliga övriga delägaras samtycke utöva av

mange tilfelle vil selskapslovgivningen i stedet komme til anvendelse, men dette skyldes den lave terskelen for etablering av selskaper – ”enkla bolag” – i Sverige.<sup>253</sup>

Den norske rettsstilstanden ligger antagelig nærmere opp mot rettsstilstanden i Tyskland, enn i de øvrige nordiske landene. Selv om det ikke kommer klart til uttrykk i forarbeidene, er det grunn til å anta at den norske sameielovens vide anvendelsesområde er inspirert av tysk rett, og de tilsvarende bestemmelsene i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) §§ 705 flg.<sup>254</sup> Andenæs påpeker at sameielovens definisjon ligner det som etter BGB faller inn under begrepet ”Rechtsgemeinschaft”, jfr. § 741 – et begrep som favner rettsfellesskap i alminnelighet.<sup>255</sup> Mer jordnære bestemmelser om såkalte ”Miteigentum” – alminnelige tingsrettslige sameier – er gitt andre steder i loven.<sup>256</sup> I tysk rett regnes det som en selvfølge at felles oppfinnelser og felles patenter reguleres av disse bestemmelsene, og det er en rikholdig litteratur omkring emnet, selv om det er erkjennes at

”[b]ei der Regelung der Bruchteilsgemeinschaft [sameiet] wurde an gemeinschaftliche Erfinderrechte wie überhaupt an Immaterialgüterrechte nicht gedacht”.<sup>257</sup>

I Tyskland er det BGBs bestemmelser om *Bruchteilsgemeinschaft* og *Gesellschaft* som gjelder helt ut, i det PatG § 6 ikke sier noe om rettsvirkningene av medeierskap.<sup>258</sup>

Utgangspunktet er at det stiftes et brøkdelsameie etter §§ 741 flg. BGB gjennom felles frembringelse av en oppfinnelse. Gjennom en uttrykkelig eller stilltiende avtale kan partene

---

oppfinningen härflytande rätt; envar av delägarna är dock berättigad att självständigt avhängiggöra talan om intrång i patenträtt, så ock att överlåta sin andel”. Patentlagen § 9 (1943). Sitert i Bruun 1982 s. 163.

<sup>252</sup> Bruun s. 592.

<sup>253</sup> Andenæs s. 80.

<sup>254</sup> Nygard s. 253 note 1, Augdahl s. 60 note 1.

<sup>255</sup> Andenæs s. 11.

<sup>256</sup> BGB §§ 1008-1011, Rådsegn s. 44-45.

<sup>257</sup> Kraßer s. 349. Se også Chakraborty / Tilmann s. 73.

<sup>258</sup> PatG. Art. 6: ”Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu.”



binde seg kontraktsmessig og skape et selskap etter BGB §§ 705 flg., såfremt de har en ”gemeinsamer Zweck”.<sup>259</sup>

Av de øvrige kontinentalrettslige landene er rettstilstanden i Frankrike og Italia av interesse. I Frankrike er det egne lovregler om patentrettslig sameie i Code de la propriété intellectuelle Ch. III, Sect. 3, vedtatt i 1968. I art. L-613-30 er det uttrykkelig bestemt at Code Civils regler ikke skal gjelde for patentrettslige sameier. For øvrig er det ikke helt avklart om Code Civils bestemmelser om *indivision* bla. i art. 815 skal gjelde de øvrige immaterielle rettighetene. Dette beror igjen på at det regnes for å være et tvilsomt spørsmål om eiendomsrettsbegrepet i Code Civil også gjelde immaterielle goder.<sup>260</sup> I Italia inneholder Codice della Proprietà Industriale art. 6 derimot en direkte henvisning til reglene om sameie – *comunione* – i den italienske Codice Civile.<sup>261</sup> Samtidig er det uklart hvordan bestemmelsene skal tolkes ved anvendelse på sameie i immaterielle rettigheter.<sup>262</sup>

Gjennomgangen av fremmed rett viser at det også i andre land er en tilbakeholdenhet med å anvende alminnelige tingsrettslige sameieregler på sameie i oppfinnelser, og immaterielle goder generelt. Selv om det er store ulikheter mellom de ulike nasjonale rettsinstituttene, er det samtidig en del interessante fellestrekk. Først og fremst er *problemstillingen* den samme, nemlig om hvorvidt tingsrettslige sameieregler som har fysiske goder for øye, skal komme til anvendelse på immaterielle goder, og dessuten hva dette innebærer. Dette innebærer at visse underproblemstillinger er universelle og oppstår på tvers av rettssystemene. Et svært godt eksempel er spørsmålet om den enkelte sameier skal ha en utnyttelsesrett, og om i hvilken grad det skal skje en inntektsfordeling ved utnyttelse av

---

<sup>259</sup> For en inngående norsk fremstilling av det tyske sameiet og selskapet, se Andenæs s. 57-75.

<sup>260</sup> Se Robin s. 3-19, som tar til orde for at eiendomsrettsbegrepet også skal omfatte immaterialrettigheter.

<sup>261</sup> Art. 6 Comunione. Nr. 1: ”Se un diritto di proprietà industriale appartiene a piu' soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili” i Codice della Proprietà Industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005 nr. 30.

<sup>262</sup> Se Albertini.

oppfinnelsen.<sup>263</sup> I den sammenheng er også spørsmålet om rettsfellesskapet skal karakteriseres som sameie eller selskap en problemstilling som går igjen i fremmede rettssystemer, og først og fremst i de kontinentalrettslige systemene.

---

<sup>263</sup> Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6.

## 4 Flertallets beslutningsmyndighet

### 4.1 Hovedregelen

Etter saml. § 4 første ledd kan flertallet treffe bindende beslutninger i ”samsvar med det sameigetingen er etla eller skikka til”. Spørsmålet er om denne flertallsregelen kommer til anvendelse på sameie i oppfinnelser. Det er ingen norske avgjørelser som har tatt stilling til spørsmålet. I norsk litteratur er det imidlertid antatt at sameieloven skal komme til anvendelse.<sup>264</sup>

Etter åvl. § 6 krever første gangs offentliggjøring av et *åndswerk* samtykke fra alle parter.<sup>265</sup> Det kan spørres om reguleringen i åndsverksloven, som er den eneste særreguleringen av sameie i immaterielle rettigheter, bør danne grunnlag for analogier på tilfelle av sameie i oppfinnelser. Bestemmelsen i åndsverksloven må ses i sammenheng med opphavsrettens tilknytning til *personlighetsretten*, og vil dermed gi begrenset veiledning for spørsmål omkring sameie i oppfinnelser. I forarbeidene til arbeidstakeroppfinnelsesloven har lovgiver har imidlertid stilt

”... spørsmål ved om ikke åndsversklovens § 6 annet ledd gir uttrykk for et *immaterialrettslig prinsipp* som også må gjelde for oppfinnelser, slik at sameigelovas regler om flertallsvedtak *ikke gjelder* ved sameie i oppfinnelser.”<sup>266</sup>

Denne uttalelsen har antagelig fått en utilsiktet generell form. Mer spesifikt drøfter departementet hvorvidt en forsker som tilhører en forskergruppe kan *publisere felles forskningsresultater* – også oppfinnelser – uten de andres samtykke. Mye kan tale for at det

---

<sup>264</sup> Stenvik s. 271, Stuevold Lassen 1977 s. 228 forutsetningvis.

<sup>265</sup> Se også Stuevold Lassen 1983 s. 384.

<sup>266</sup> Ot.prp.nr. 67 (2001-2002) s. 26.

er grunnlag for analogier fra åvl. § 6 på spørsmål om rett til publisering av forskningsresultater, i forholdet mellom forskere i en forskergruppe. Selv om oppfinnelsen ikke vil være noe åndsverk, vil en eventuell publikasjon måtte regnes som det, jfr. åvl. § 1 nr. 1). Dessuten gjør mange av de samme personlighetsrettslige hensyn seg gjeldende her. Men det er neppe grunnlag for å generalisere fra dette ene spørsmålet, for så å anta at flertallsregelen *ikke gjelder* ved sameie i oppfinnelser. Flertallsregelen vil fortsatt kunne gjelde disposisjoner over de *patentrettslige* rettighetene til oppfinnelsen.

I *svensk* og *nordisk* litteratur antas det at det er en grunnsetning at samtlige sameiere må samtykke i faktiske og rettslige disposisjoner over sameide oppfinnelser og immaterielle rettigheter.<sup>267</sup> Men her må det minnes om at norsk rett skiller seg ut, ettersom vår sameielov uttrykkelig gir hjemmel for flertallsvedtak. I *tysk rett* er det antatt at den sivilrettslige regelen om flertallsvedtak skal komme til anvendelse på sameie i oppfinnelser.<sup>268</sup>

Flertallsregelen passer godt på sameie i oppfinnelser. Dessuten har den en del fordeler. Den kan i noen tilfelle sikre at en situasjon ikke låser seg. Den gir hjemmel til å tvinge beslutninger igjennom. Som jeg kommer tilbake til, kan det være både i den enkeltes og i samfunnets interesse at patentrettigheten blir utnyttet til fulle. I den sammenheng synes det å være riktig at de største eierinteressene skal ha det avgjørende ord for hvordan utnyttelsen skal foregå.

## 4.2 Hva flertallet kan beslutte

Sameieloven §§ 4-7 inneholder nokså detaljerte forskrifter om hva flertallet kan beslutte. Generelt må et flertallsvedtak være i samsvar med det tingen er ”etla eller skikka til”, jfr. § 4 første ledd. En av de viktigste avgjørelsene flertallet kan treffe, er beslutningen om å

---

<sup>267</sup> Se Wolk s. 217, Bruun s. 592.

<sup>268</sup> Se for eksempel Kraßer s. 350. §§ 745 (1) (3) BGB I tillegg gjelder regelen om at den *enkelte sameier* har en rett til å kreve gjennomført tiltak som er i alles interesse, § 745 (2) (3) BGB.

søke patent, se nedenfor. På den annen side må det være klart at flertallet ikke kan gjøre et vedtak om å oppgi patentet, eller slutte å betale årsavgifter.

Etter saml. § 4 annet ledd må ikke vedtaket ”stride mot lova”, ”gå ut på urimeleg kostnad” eller på ”å gjera tingen om til noko anna”, jfr. annet ledd. Et vedtak som strider mot loven er et vedtak som fratar enkelte sameiere de rettigheter de har etter loven, for eksempel oppløsningsretten etter saml. § 15 eller avhendelsesretten etter saml. § 10.<sup>269</sup> Heller ikke utnyttelsesretten etter saml. § 3 kan flertallet uten videre frata de enkelte sameiere.<sup>270</sup>

Spørsmålet om et vedtak går ut på ”urimeleg kostnad” må ses i sammenheng med at sameierne skal dele utgiftene likt etter saml. § 9.<sup>271</sup> Et vedtak om å ta ut patent i flere land kan for eksempel lede til store kostnader for sameierne. Etter omstendighetene kan sameierne også være solidarisk ansvarlige for sameiets forpliktelser,<sup>272</sup> og dette kan trekke i retning av at det kreves enighet.<sup>273</sup>

Flertallet kan heller ikke avtale en annen fordelingsbrøk av nødvendige utgifter, selv om dette skjer som vedtektsendring etter saml. § 6, se RG 2004 s. 1064. Jeg kommer tilbake til andre relevante grenser for flertallets beslutningsmyndighet underveis.

#### 4.3 Nærmere om stemmegivningen

I den utstrekning bestemmelsen i saml. § 4 første ledd legges til grunn, skjer stemmegivningen etter andeler i oppfinnelsen, jfr. § 7 første ledd. Er størrelsen på

---

<sup>269</sup> Nygard s. 277.

<sup>270</sup> *Ibid.* Se likevel nedenfor punkt 6.2.3., og 6.3.2.

<sup>271</sup> Nygard s. 277.

<sup>272</sup> Se punkt 7.3.

<sup>273</sup> Sml. den selskapsrettslige regelen i sel. § 2-12, der det kreves enighet for å treffe en beslutning. Dette kan ses i sammenheng med at selskapsdeltakerne er solidarisk ansvarlige for selskapets forpliktelser, jfr. sel. § 2-7.

anpartene gradert etter de linjer som er trukket opp ovenfor,<sup>274</sup> eller det er flere sameiere, vil flertallsvedtak være en effektiv beslutningsform. Det stilles ikke strenge krav til måten flertallsvedtak skal gjennomføres på, se Rt. 1999 s. 146.

I mange tilfeller, kanskje også i de fleste tilfeller, vil det ikke ha vært mulig å gradere de enkelte oppfinnernes bidrag. Når de kun er to stykker som eier en halvdel hver, blir det derfor umulig å løse uenigheten med flertallsvedtak.

I slike tilfelle foreskriver sameieloven *lutkast* som avgjørelsesform, jfr. § 7 første ledd tredje punktum. Det kan spørres om dette er en heldig regel for sameie i oppfinnelser. Bestemmelsen var kontroversiell da den ble vedtatt. Sivillovbokutvalget mente regelen ville være egnet ved uenighet om for eksempel fargen på et hus som ligger i sameie.<sup>275</sup> Det er et sjumilssteg fra slike avgjørelser, og til de kommersielle beslutninger sameierne vil møte i den type sameier som er tema for oppgaven. Dessuten er det nok temmelig upraktisk at en part *krever* gjennomført lutkast dersom halvpart står mot halvpart, med den risikoen det innebærer. Det kan også spørres hvilke notoritetskrav som skal gjelde når avgjørelsen først er gjennomført – eller hvor lenge det må gå før det lutkastet kan gjennomføres på nytt.

Denne avgjørelsesformen egner seg i svært liten grad for sameie i oppfinnelser. Regelen passer dessuten dårlig som bakgrunnsrettslig utgangspunkt for avtalerettslig regulering, ettersom ingen av partene egentlig har rådigheten over utfallet. De hensyn som taler for å holde fast ved klare, faste regler, partene kan avtale seg vekk fra, gjør seg ikke gjeldende. Det er mye som taler for at denne regelen ikke bør komme til anvendelse på sameie i oppfinnelser.

I stedet for lutkast foreslo departementet at *antall hoder* skulle være bestemmende for utfallet.<sup>276</sup> Regelen falt imidlertid ut igjen da Justisnemnda behandlet saken og tok

---

<sup>274</sup> Punkt 2.5.

<sup>275</sup> Ot.prp.nr.13 (1964-1965) s. 27.

<sup>276</sup> *Ibid.* s. 35.

lutkastregelen inn igjen.<sup>277</sup> Det er ikke noe rettslig grunnlag for å anvende denne regelen som bakgrunnsrett. Partene vil imidlertid kunne avtale seg frem til ordningen.

---

<sup>277</sup> Innst.O. XX (1964-1965) s. 2.

## 5 Sameie i ikke-patentsøkte oppfinnelser

### 5.1 Innledning

Når en oppfinnelse som ikke er patentsøkt er gjenstand for sameie, står partene overfor et strategivalg. De kan velge mellom tre mulige fremgangsmåter. For det første kan de søke om patent, med den konsekvens at oppfinnelsen etter hvert blir allment kjent.<sup>278</sup> For det andre kan de forsøke å holde den hemmelig, så lenge det lar seg gjøre. For det tredje kan de offentliggjøre oppfinnelsen.<sup>279</sup> Dette siste kalles *patentprofylakse*. Det kan være en farbar vei dersom det er uklart om patentrettigheten vil lønne seg, og man samtidig vil gardere seg mot at andre erverver patentet og blokkerer for ens egen utnyttelse.<sup>280</sup>

Det vil ikke være anledning til å gå inn på andre konflikter om utnyttelse og disposisjoner over sameide hemmeligholdte tekniske løsninger. Som jeg har vært inne på i kapittel 3, vil sameieloven i prinsippet kunne komme til anvendelse på disse spørsmålene, selv om bestemmelsene må anvendes med atskillig forsiktighet.

### 5.2 Plikt til hemmeligholdelse

Inntil søknad sendes inn, har oppfinnelsen verdi i kraft å være *hemmelig*. Dersom oppfinnelsen offentliggjøres ødelegger det både for eventuelle senere patentsøknader, jfr.

---

<sup>278</sup> Dersom det ikke meddeles patent tidligere, blir ikke søknadsdokumentene allment kjent før etter 18 måneder fra søknadens inngivelsesdag, se patl. § 22 annet ledd. Dessuten kan forretningshemmeligheter holdes skjult også etter dette etter patl. § 22 femte ledd, men bare dersom de ikke angår oppfinnelsen.

<sup>279</sup> Kraßer s. 351.

<sup>280</sup> Schovsbo / Rosenmeier s. 229, Kraßer s. 351.



patl. § 2, og for verdien av oppfinnelsen som bedriftshemmelighet. Det sier seg selv at slik offentliggjørelse kan få dramatiske konsekvenser for partene.

Offentliggjørelse uten de andres samtykke vil dels kunne rammes direkte av mfl. §§ 29 og 30, samt strl. § 294. Dels må det eksistere en plikt til hemmeligholdelse etter alminnelige krav til lojalitet i kontraktsforhold.<sup>281</sup> I begge tilfelle vil partene kunne ha en hemmeligholdelsesplikt også *etter* prioritetsdagen, så lenge patentsøknaden ikke er publisert. Hemmeligholdelsesplikten vil begrense den enkeltes eller flertallets rett til utnyttelse, salg av andel, lisensiering eller oppløsning.<sup>282</sup>

En del forskning og utvikling blir i dag gjort i team der også forskere ved universiteter og høyskoler er representert. Slike forskere vil ha en egen, ideell interesse i *publisering*. Denne interessen er i dag beskyttet både i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6 siste ledd og i universitetsloven § 1-5 sjette ledd. Etter arbeidstakeroppfinnelsesloven må den høyskole- eller universitetsansatte forskeren varsle om at publiseringsretten vil bli gjort gjeldende, ved melding til arbeidsgiver. I begge bestemmelser kan offentliggjøring kun skje ”dersom tredjeparts rett ikke er til hinder”. Ettersom publisering ikke skader de kommersielle interessene etter at patentsøknad er inngitt, vil konflikten først komme på spissen der forskeren ønsker å publisere *med én gang*. Det er tvilsomt om forskeren vil ha en slik rett. Både publisering og patentering kan oppnås gjennom raskt og effektivt arbeide,<sup>283</sup> og forskeren bør ikke gjennom unødige benyttelse av publiseringsretten avskjære seg fra å gå i dialog med institusjonen.<sup>284</sup> En generell drøftelse av disse bestemmelsene faller imidlertid utenfor oppgavens rammer.<sup>285</sup>

---

<sup>281</sup> Imm.U Complex 3/02 s. 101, og sml. tysk rett, bla. Kraßer s. 351, Lüdecke s. 137.

<sup>282</sup> I tysk rett legges det til grunn at sameierne har adgang til å selge andelen, så lenge oppfinnelsen holdes hemmelig, Kraßer s. 356.

<sup>283</sup> Ot.prp.nr. 67 (2001-2002) s. 25.

<sup>284</sup> Ot.prp.nr. 67 (2006-2007) s. 26.

<sup>285</sup> Se generelt om plikt til hemmeligholdelse Imm.U Complex 3/02 s. 45-46, 99-102, NOU 2001:11 s. 38-39.

### 5.3 Spørsmål om det skal søkes patent

Uenighet om det skal *søkes patent* skal som utgangspunkt løses gjennom sameielovens regler om flertallsvedtak i § 4.<sup>286</sup> Inngivelse av en patentsøknad er i samsvar med det en oppfinnelse er ”etla eller skikka til”. Et flertall kan dermed tvinge et mindretall til å akseptere at det søkes patent på oppfinnelsen. Når flertallsbeslutning først er fattet, må dette også innebære at mindretallet har plikt til å medvirke under søknadsprosessen.

Spørsmålet er om det gjelder noen skranker for flertallets beslutningskompetanse. Hvis oppfinnelsen også kan utnyttes som bedriftshemmelighet, er det blitt spurt om ikke en patentsøknad er det samme som ”å gjera tingen om til noko anna”, jfr saml. § 4 annet ledd.<sup>287</sup> Parallellen er besnærende, ettersom bedriftshemmeligheter og patenter naturligvis er vesenforskjellige. De vil være underlagt forskjellige rettighetsregimer. Patentet vil innebære at det påløper felles kostnader, og dessuten at oppfinnelsen kommer allmenheten til gode.

Samtidig er det flere argumenter som taler mot å se inngivelse av patentsøknad som å ”gjera tingen om til noko anna”. Avgjørelsen om å gjøre det ene eller andre vil måtte bero på en hensiktsmessighets- og sannsynlighetsvurdering, som vanskelig lar seg omsette i rettslige normer, og som dessuten forutsetter en prøvelse *ex post*. Partene vil måtte vurdere utsiktene for inntjening i fremtiden. Fordelen med å holde løsningen hemmelig, er at det gir en beskyttelse ut over de 20 årene patenttiden varer. Man sparer dessuten kostnadene ved patentering. Hvorvidt hemmeligholdelse er *realistisk*, er derimot et sannsynlighetsspørsmål. Det kan hende oppfinnelsen vil bli avdekket gjennom såkalt ”reverse engineering”. Uavhengig av om hemmeligholdelse er realistisk eller ikke, vil en rettslig skranke være ensbetydende med å gi vetorett til den fraksjonen som ønsker hemmelighold. Det er ikke opplagt at loven skal favorisere hemmelighold fremfor patentering i et slikt tilfelle. Til en

---

<sup>286</sup> Stuevold Lassen 1977 s. 228, Stenvik s. 271. Slik antagelig også i tysk rett, Kraßer s. 351. Motsatt: Knoph s. 318 (note 3) som vil kreve enstemmighet, men fremstillingen er skrevet før sameieloven.

<sup>287</sup> Stuevold Lassen s. 228. Se også *tysk rett*, Wunderlich s. 105 og den lignende bestemmelsen i § 745 (3) BGB. Motsatt Henke s. 112-115 som lanserer en egen fortolkning av ordlyden.

viss grad bør også samfunnets interesse i at det søkes patent ha betydning for fortolkningen av sameieloven. Denne begrensningen etter min mening lite egnet på spørsmålet om det skal søkes patent på en oppfinnelse.

Ettersom et flertall kan beslutte å søke patent, er den naturlige motsatsen at flertallet også kan beslutte å holde oppfinnelsen *hemmelig*, basert på en vurdering av hva som er mest regningssvarende. Dersom flertallet treffer denne beslutningen på grunn av *uttalt motvilje* mot å påta seg de kostnader og den risikoen for økonomisk tap en patentsøknad og senere patent innebærer, kan dette imidlertid få uheldige følger. Spørsmålet blir da om mindretallet har et vern mot at et *passivt* flertall hindrer patentering. Som jeg kommer tilbake til, kan en sameier sende inn søknad på egen hånd for å bevare det tingen har av økonomisk verdi.

På samme måte som et flertall kan bestemme at det skal søkes om patent, må et nytt flertall kunne bestemme at patentsøknaden skal trekkes tilbake for at oppfinnelsen skal kunne tjene som bedriftshemmelighet, jfr. saml. § 4 første ledd.<sup>288</sup> Partene vil ha en slik mulighet helt frem til patentsøknaden offentliggjøres, se patl. § 22 hvoretter patentsøknaden skal offentliggjøres 18 måneder etter dens inngivelse.

Det kan spørres om et flertall kan treffe beslutning om bevisst offentliggjørelse, såkalt *patentprofylakse*. En bevisst offentliggjørelse vil forspille mulighetene for patentering, og for å holde oppfinnelsen hemmelig. Mye taler for å likestille dette med oppgivelse av patentet, som ikke kan besluttes etter saml. § 4. Det kan også spørres om ikke begrensningen om å ”gjera tingen om til noko anna”, jfr. saml. § 4 annet ledd vil kunne komme til anvendelse: En offentliggjørelse innebærer ikke bare at man går fra ett

---

<sup>288</sup> Bruun s. 595 vil for nordisk rett kreve enstemmighet også her, med henvisning til en dom fra den svenske Regeringsrätten inntatt i NIR 1936 s. 60-61.

rettighetsregime til et annet, men at oppfinnelsen helt ut settes i det fri og gjør den ikke-patenterbar.<sup>289</sup>

#### 5.4 Inngivelse av søknad uten de andres samtykke

Inngivelse av patentsøknad kan i noen tilfelle være presserende, og i tilfeller der det ikke er tid til nøyere overveielser om teknologien bør holdes hemmelig eller patenteres, er det antatt at en sameier kan sende inn søknad på de andres vegne etter saml. § 8 annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan en sameier på ”eiga hand ta seg av det som trengst for å berga tingen frå skade eller øydelegging”.<sup>290</sup> En tilsvarende bestemmelse finnes i sel. § 2-20.<sup>291</sup> Regelen er beslektet med alminnelige negotiorum gestio-betraktninger.<sup>292</sup> Forskjellen ligger altså i at en søker ikke bare handler av ren godvilje for en utenforstående tredjemann, men at vedkommende handler på sin egen så vel som på rettsfellesskapets vegne.

Det må være en konkret fare for at patenteringsmulighetene blir forspilt ”om en dryer”.<sup>293</sup> Ettersom det alltid er en viss fare for at oppfinnelsen enten avdekkes av tredjemenn, eller at en tilsvarende oppfinnelse blir funnet opp av andre og patentsøkt, må det antagelig kreves mer håndfaste tegn til at patentretten vil kunne gå tapt om det ikke handles raskt.<sup>294</sup>

---

<sup>289</sup> Det kan også spørres om åvl. § 6 annet ledd, hvorefter første gangs offentliggjørelse krever samtykke fra alle parter, kan være en treffende analogi for dette spørsmålet. Etter min mening gir åvl. § 6 også her bare begrenset veiledning. I motsetning til sameie i oppfinnelser, vil åndsverket fortsatt være beskyttet etter offentliggjørelse.

<sup>290</sup> Se også Rådsegn 4 s. 28.

<sup>291</sup> Aarbakke / Aarbakke s. 56.

<sup>292</sup> *Ibid.*, og se Hagstrøm s. 664.

<sup>293</sup> Rådsegn 4 s. 28.

<sup>294</sup> I denne retning, Kraßer s. 352, for tysk retts vedkommende. Lignende bestemmelse finnes i BGB § 744 annet ledd.

Dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, vil inngivelsen av patentsøknaden være rettmessig.<sup>295</sup> *Utad* vil søkeren like fullt måtte legitimere sin rett etter patentloven og EPC. For å kunne fortsette prosessen med patentsøknaden, må fullmakt eller samtykke fra de øvrige sameiere derfor innhentes. Disse kan ellers legitimere sin rett overfor Patentstyret, jfr. patl. § 18, og senere trekke søknaden tilbake dersom de ønsker det.

Det kan spørres hvilken praktisk verdi bestemmelsen har. Dersom søknaden ikke er rettmessig etter saml. § 8 annet ledd, vil den viktigste sanksjonsmuligheten uansett være å kreve retten til patentsøknaden overført til seg.<sup>296</sup> Den rettsstridige patentsøknaden vil imidlertid kunne føre til at offentliggjørelse og utnyttelse av oppfinnelsen uten den andres samtykke er ”rettsstridig” etter mfl. §§ 29 og 30. Dette kan igjen gi grunnlag for erstatning som tilleggssanksjon.

---

<sup>295</sup> Stenvik s. 271, Stuevold Lassen s. 228.

<sup>296</sup> I denne retning, Bruun s. 594.

## 6 Sameie i patenterte oppfinnelser. Realisering av patentets verdi

### 6.1 Innledning

#### 6.1.1 Gjenstand for sameie

I dette kapittelet forutsettes det at patentet er meddelt. Det som er gjenstand for sameie er dermed en patentert oppfinnelse – et patent. Patentretten er konstruert som en *enerett*, jfr. patl. § 3 første ledd. Dette innebærer at patenthaveren har en rett til å hindre andre i å benytte seg av oppfinnelsen på de måtene som er foreskrevet i bestemmelsen. Eneretten kompenserer for at oppfinnelsen gjennom publisering er blitt allment kjent, og ellers kunne blitt fritt benyttet av andre.<sup>297</sup> Gjennom eneretten oppnår patenthaveren å sikre seg et markedsfortrinn, som eneste berettigede til å utnytte oppfinnelsen. Markedsfortrinnet vil i mange tilfelle gi en form for monopol, eller monopolistisk konkurranseposisjon, som igjen kan gi grunnlag for høyere priser.<sup>298</sup> Hvor viktig selve konkurranseposisjonen er, varierer rett nok fra område til område. I legemiddelindustrien er den helt sentral, ettersom kostnadene ved å utvikle et legemiddel i gjennomsnitt ligger på en halv milliard dollar.<sup>299</sup> En del teknologi blir dessuten produsert i forbindelse med løsning av oppdrag, for eksempel innen entrepriser. I slike tilfelle kan bestilleren være mest interessert i kun å sikre seg en rett til utnyttelse av oppfinnelsen, og ikke så mye retten til å opptre som eneste leverandør for denne teknologien.

Noen utnyttelsesrett, i den forstand at patenthaveren skulle ha et privat- eller offentligrettslig krav på å få utnytte oppfinnelsen, gir patentretten ikke. Mulighetene for utnyttelse kan helt eller delvis være innskrenket av offentligrettslig lovgivning, eller andre

---

<sup>297</sup> Stenvik 2001 s. 138.

<sup>298</sup> Eide / Stavang s. 90-92 om monopol og monopolistisk konkurranse.

<sup>299</sup> Stenvik 2007 s. 111.

privatretslige rettigheter, for eksempel andre patenter.<sup>300</sup> I og for seg er ikke denne rettighetskonstruksjonen så forskjellig fra rettigheter til fysiske ting. Også eiendomsretten til ting regnes som negativt avgrenset.<sup>301</sup> Når patentretten er konstruert som en enerett, er det faktisk etter modell fra det alminnelige eiendomsrettsbegrep.<sup>302</sup>

Eneretten har to sider. Dels har den en mer forvaltningsmessig side, ettersom patentet må håndheves. Dels har den kommersiell side, ettersom oppfinnelsen må utnyttes – eller lisensieres – dersom innehaveren skal kunne tjene noen penger på den. Verdien i patentretten er slik sett åpen. I innværende kapittel vil jeg se på den kommersielle siden ved patentretten, nemlig mulighetene for utnyttelse av oppfinnelsen, og lisensiering og salg av patentrettigheten. Men først skal det sies noen få ord om håndhevelsen av eneretten.

### 6.1.2 Kort om håndhevelse av eneretten

Patenthaveren vil kunne gå til fastsettelses- eller fullbyrdelsessøksmål med påstand om at en bruk er uberettiget, eller må opphøre. Dette følger av patl. § 3 første ledd, sett i sammenheng med alminnelige prosessregler.

Sameiet vil normalt ikke ha partsevne etter tvl. § 2-1 annet ledd.<sup>303</sup> Flertallet kan heller ikke alene gå til krenkelsessøksmål på sameiets vegne, jfr. Rt. 1999 s. 146 Strøm Skog. Som hovedregel må sameierne selv være parter, etter reglene om prosessfellesskap i tvl. § 15-2, jfr. § 15-1 og § 15-6.

Dermed kan det spørres om den *enkelte sameier* har en rett til å gå til krenkelsessak. Dommen i Rt. 1999 s. 146 bygger på det prinsippet at hver enkelt sameier vil kunne gå til

---

<sup>300</sup> Stenvik s. 300.

<sup>301</sup> Brækhus / Hærem s. 15: ”Hvor langt eierens rådighet går, bestemmer rettsordenen”.

<sup>302</sup> Koktvedgaard s. 9-12.

<sup>303</sup> Se Rt. 1988 s. 1161 Majorstuen Kirurgiske Poliklinikk og Rt. 1992 s. 1668, Falkanger / Falkanger s. 163, Schei mfl. s.109-110.

søksmål på egne vegne. I tillegg har også innehavere av enkle lisenser en selvstendig søksmålsrett etter norsk rett, jfr. patl. § 64 forutsetningsvis.<sup>304</sup> Etter min mening må det være klart at sameiere i patent også har slik adgang.<sup>305</sup>

Utøvelse av eneretten må for øvrig ses i sammenheng med muligheten for motsøksmål med påstand om at patentet er ugyldig etter patl. § 52.<sup>306</sup> Dersom patenthaverne taper i en slik sak, får det virkning for og mot alle, og vil dermed få dramatiske konsekvenser for den enkelte sameiers rettigheter. Det må være på det rene at *samtlig*e patenthavere må saksøkes i et eventuelt ugyldighetssøksmål.<sup>307</sup> Det samme er regelen under art. 99 (4) EPC.<sup>308</sup> I midlertidige forføyninger er det derimot ikke nødvendig å bringe samtlige patenthavere inn i saken ettersom gyldighetsspørsmålet kan avgjøres prejudisielt, jfr. Rt. 2004 s. 763 Vestdavit.

### 6.1.3 Retningslinje for tolkningen av sameieloven

Det er ved anvendelse av sameieloven på de kommersielle sidene ved patentretten at forskjellene mellom materielle og immaterielle goder virkelig kommer til syne. Som nevnt i kapittel 3 består de vesentligste forskjellene mellom oppfinnelser og ting i at oppfinnelsen er ikke-eksklusiv, og at den ikke kan slites, skades eller eldes. Oppfinnelsen kan ikke

---

<sup>304</sup> Stenvik s. 419-420, NU 1963:6 s. 342 venstre kolonne, men motsatt i internasjonal og tysk patentrett se Domeij s. 190-191 med henvisninger.

<sup>305</sup> Det kan spørres om ikke varslingsplikten etter patl. § 64 første ledd annet punktum bør gjelde analogisk i slike tilfelle. Et krenkelsessøksmål vil indirekte kunne påvirke alles rettigheter, først og fremst fordi rettens tolkning av patentkravene vil kunne være retningsgivende for patentets beskyttelsesomfang også for de partene som ikke er med i søksmålet.

<sup>306</sup> Ugyldighetssøksmål må anlegges for Oslo tingrett, jfr. patl. § 63 første ledd nr. 4, eventuelt som motsøksmål i en allerede pågående prosess, jfr. tvl. § 15-1 (2).

<sup>307</sup> Sameierne må gjøres til saksøkte etter reglene om prosessfellesskap etter tvl. §§ 15-2, 15-1 og 15-6, eventuelt *sameiet* som sådan i de eksepsjonelle tilfelle der dette har partsevne.

<sup>308</sup> Feldges / Kramer s. 748.



forbrukes som en fysisk ting, og et ubegrenset antall personer og virksomheter kan anvende den tekniske løsning samtidig.

Sameieloven må derfor *tolkes* for å kunne komme til anvendelse på spørsmål som har med utnyttelse og rettslig forføyning over patenterte oppfinnelser å gjøre. Som nevnt vil sameieloven måtte underkastes en form for analogiserende fortolkning i slike tilfelle.

Spørsmålet er om det bør gjelde en overordnet retningslinje ved fortolkningen av sameieloven. I den sammenheng er det naturlig å ta utgangspunkt i patentrettens *formål*. Patentretten skal dels fungere som økonomisk incitament til forskning- og utvikling.<sup>309</sup> Dels skal patentretten stimulere til kommersialisering av oppfinnelsen: Uten kommersialisering, kan ikke patenthaveren tjene penger på patentretten. En rød tråd i dette kapittelet vil være hvordan hver enkelt sameier kan settes i stand til å tjene penger på oppfinnelsen.

Når patentet er sameid, vil hensynet til å ivareta patentrettens funksjon som incitament til *utvikling*, og som incitament til *kommersialisering*, kunne trekke i ulike retninger. På den ene siden er det vissheten om at ervervelsen av patentet senere vil gi en avkastning som motiverer utviklingsinnsatsen. Men som vi skal se, kan forutsetningene for utnyttelse være ujevnt fordelt mellom sameierne, slik at bare enkelte sameiere kan ha mulighet til å tjene penger gjennom utnyttelse. Eventuelle arrangementer for å komme ikke-utnyttende sameiere til unnsetning, kan på sin side påvirke de andre sameieres rettsstilling, og virke dempende på incitamentet til *kommersialisering* av oppfinnelsen.

Det er derfor vanskelig å formulere en overordnet retningslinje for tolkningen, som tar hele patentrettens incitamentfunksjon på alvor. Rettsanvenderen bør søke å finne en rimelig balanse mellom sameiernes ulike interesser.

---

<sup>309</sup> Stenvik s. 16.

Utnyttelse av oppfinnelsen, lisensiering, og salg av patentet eller eierandeler i patentet behandles her i samme kapittel.<sup>310</sup> Grunntanken er at de alle er måter å tjene penger på oppfinnelsen på. Retningslinjen for fortolkningen av sameieloven, om at sameierne i størst mulig grad bør settes i stand til å tjene penger på oppfinnelsen, tilsier derfor en felles behandling. Dessuten vil alle beføyelsene utgjøre større eller mindre begrensninger i øvrige sameieres forbudsrett etter patl. § 3 første ledd.

## 6.2 Utnyttelse av oppfinnelsen

### 6.2.1 Egen utnyttelse av oppfinnelsen, jfr. saml. § 3 første ledd

Etter saml. § 3 første ledd har hver enkelt sameier rett til å utnytte tingen på egen hånd. Spørsmålet er om denne utnyttelsesretten også gjelder ved sameie i patenterte oppfinnelser.

Nå kan det spørres om det er mulig å tale om en utnyttelsesrett til en patentert oppfinnelse. Patentretten gir som kjent ingen utnyttelsesrett, kun en rett til å forby.<sup>311</sup> Rent formelt kunne hjemmelen for utnyttelse etter saml. § 3 første ledd avfeies som en umulighet.<sup>312</sup>

Men dette blir fort en litt formalistisk betraktning. At sameiere har en ”intern” utnyttelsesrett vis-à-vis hverandre, betyr ikke at de kan påberope seg denne overfor omverdenen. Like lite som en sameier i en eiendom kan påberope seg saml. § 3 som grunnlag for å forurense naboens tomt, vil den gi en sameier i et avhengighetspatent et grunnlag for å komme klar av grunnpatentet.<sup>313</sup> Som nevnt har heller ikke eiere av fysiske ting noe *ubetinget krav* på å få utnytte tingen. Retten vil til enhver tid være avhengig av offentligrettslig regulering, og omfanget av andre privates rettigheter. Det synes derfor

---

<sup>310</sup> Sml. her *tysk litteratur*, Henke s. 255, og hans ”Partizipationsmodell”, s. 251-283.

<sup>311</sup> Sml. tysk rett, Lüdecke s. 207-208.

<sup>312</sup> Det kan i stedet spørres om ikke saml. § 3 første ledd skulle gjelde utnyttelse av *patentretten*, dvs. rett til å utnyttelse av *forbudsretten*, ettersom det er en patentrett som ligger i sameie. Sml. tysk rett, Henke s. 128. Motsatt Kraßer s. 353 note 78.

<sup>313</sup> Se om avhengighetspatenter og grunnpatenter i Stenvik s. 409-414.

riktig å tale om utnyttelsesrett til oppfinnelsen i sameielovens forstand, i forholdet mellom sameierne.

En annen måte å si at partene har en utnyttelsesrett på, er å si at forbudsretten etter patl. § 3 første ledd ikke omfatter dem selv. Dersom en sameier skulle utnytte oppfinnelsen uten de andres samtykke, er det ikke anledning til å forfølge dette som en patentkrenkelse.

Det finnes ingen avgjørelser som uttrykkelig tar stilling til om denne bestemmelsen også gjelder ved sameie i patenterte oppfinnelser. En enstemmig norsk litteratur legger derimot til grunn at saml. § 3 første ledd gir den enkelte sameier rett til å utnytte denne i egen virksomhet.<sup>314</sup> At den enkelte sameier har rett til utnyttelse er også løsningen i de fleste andre land.<sup>315</sup>

Det kan spørres i hvilken grad utnyttelsesretten er *godt legislativt begrunnet*. Et bærende argument bak utnyttelsesretten, er hensynet til å opprettholde et incitament til økonomisk utnyttelse av oppfinnelsen, når denne er sameid. Den overordnede retningslinjen for tolkningen av sameieloven, gjør seg derfor gjeldende med stor styrke: Formålet med patentretten er nettopp å stimulere til kommersialisering av oppfinnelsen.

Det er særlig to aktuelle innvendinger mot utnyttelsesretten. For det første vil utnyttelsesretten gå ut over eksklusivitetselementet i patentretten. Partene går glipp av markedsfordelene ved å opptre som eneste aktør med tilgang på teknologien. Dette kan gi mindre profittmuligheter, og i verste fall lede til at forsknings- og utviklingskostnadene ikke blir dekket. Ettersom aktørene derfor stilles overfor lavere utsikter til fremtidig inntjening, kan dette igjen lede til at incitamentet til forskning og utvikling i fellesskap blir

---

<sup>314</sup> Stenvik s. 271, Kolstad 1998 s. 470-471, Bruun s. 596, Knoph s. 250, Ørstavik upub punkt 6.3.4.1., dessuten Irgens-Jensen / Brede-Svendsen i *AIPPI Norge 2007* s. 1-2.

<sup>315</sup> *AIPPI Summary report 2007* s. 3. Blant de land som har en rett til fri utnyttelse er USA, Canada, Storbritannia, Sverige, Spania, Frankrike, Singapore, Russland, Holland, Tyskland, Georgia, Italia og Belgia. Sveits og Chile var blant de få land der samtykke fra alle parter er påkrevet.

skadelidende.<sup>316</sup> Mangelen på eksklusivitet er undertiden brukt som argument mot utnyttelsesretten *som sådan*. Slik resonnerer for eksempel Bennet mfl. i *AIPPI England 2007*: "Individual exploitation is prejudicial to the exclusive nature of the IPR".<sup>317</sup>

Alternativet er imidlertid at partene må bli enige om i fellesskap å ta opp investeringer for å kommersialisere produktet. Dette kan lede til uønskede "deadlocks" dersom partene ryker uklare med hverandre, dvs. at oppfinnelsen blir stående ubrukt på grunn av uenighet mellom partene. Verdifull tid ville gått til spille, ettersom patentretten er tidsbegrenset. Dessuten har også *samfunnet* en interesse i at patentet blir brukt, noe som reflekteres ved at patentregelverket gir tredjemann en mulighet for tvangslisens i motsatt fall, jfr. patl. § 45. Som *Bruun* har påpekt, bør ikke en sameier stilles dårligere enn utenforstående tredjemann.<sup>318</sup>

Faren for ødeleggende konkurranse vil heller ikke være så stor som man umiddelbart skulle tro. Innenfor rammene av det som er tillatt etter konkurranseretten, vil partene kunne ta i bruk i strategier for å dele markedet seg i mellom, med det formål å opprettholde en konkurransesituasjon med monopolistiske trekk. Én løsning er å inngå kontrakter om deling av forretningsmessig område. En annen er å dele det internasjonale eller europeiske marked seg mellom.<sup>319</sup> Etter art. 59 EPC kan flere søkere ta ut patent i forskjellige land, og i art. 118 EPC legges det til grunn at patentet likevel skal anses som sameid i et slikt tilfelle. Kommer ikke partene til slik enighet, kan det nevnes at det ikke oppstår noe rent monopol, eller en monopolistisk konkurranseposisjon, men det vil i stedet oppstå former for duopol, eller oligopol.<sup>320</sup> Også i slike situasjoner er det mulighet for skarp konkurranse mellom partene, men de vil i større grad kunne innrette seg etter den andres atferd, og ta

---

<sup>316</sup> Kolstad s. 471.

<sup>317</sup> Under III. Proposals for future harmonisation. Synspunktet ble også fremhevet i Cassazione Civile's avgjørelse i saken 22.04.2000 nr. 5281, se Albertini.

<sup>318</sup> Bruun s. 594. Se også Jacobs LJ [2007] R.P.C. 2 *Hughes v. Paxman* (premiss 13).

<sup>319</sup> Duguet s. 138, Hagedoorn s. 1038

<sup>320</sup> Hagedoorn s. 1037.

høyere priser enn der det er et udefinert antall aktører på markedet. Tilsvarende konkurranse mellom rettighetshavere til patenter finnes også utenom i sameier. Dette er tilfellet ved typer av restriktive lisensieringsavtaler, der det også er flere aktører på markedet, men der patenthaveren ikke oppnår kompensasjon for mangelen på eksklusivitet gjennom en ensidig lisensavgift. Eksempler er kryss-lisensiering, ”patent pools”, gjensidighetslisensiering, og patentkrenkelsesavtaler.<sup>321</sup>

Det andre motargumentet er at ikke alle kan dra nytte av utnyttelsesretten, eller partene kan ha *ulike forutsetninger* for å nyttiggjøre seg av oppfinnelsen. En uavhengig medoppfinner av en boreanordning til bruk i oljevirkksomheten, kan ikke forventes å måtte starte en eget foretak for å produsere den type innretninger. Kan flere enn én sameier nyttiggjøre seg oppfinnelsen, vil utnyttelsesretten *favorisere* de sameiere som har størst markedsdominans fra før (for eksempel en endeprodusent fremfor en underleverandør), eller den som har størst finansielle ressurser, best produksjonsanlegg, eller til og med størst forretningsmessig talent.

Men heller ikke dette argumentet kan rokke ved utnyttelsesretten. Det knytter seg ikke egentlig til *utnyttelsesretten* som sådan, men til eventuelle manglende muligheter for fordeling av avkastning fra patentet. Spørsmålet blir i stedet om utnyttelsesretten kan avgrenses kvantitativt, eller om den gir noen plikt til å svare en form for kompensasjon for utnyttelse av oppfinnelsen. Dette kommer jeg tilbake til i det siste avsnittet i dette kapitlet.<sup>322</sup>

Når et formål med patentretten er å sørge for et incitament til kommersialisering av oppfinnelsen, må dette hensynet ha avgjørende vekt. Det bør legges til grunn at hver enkelt sameier har rett til å utnytte oppfinnelsen i egen virksomhet, uten samtykke fra de andre.

---

<sup>321</sup> Hagedoorn s. 1037-1038. I den grad sameierne også har adgang til selvstendig rettslig forføyning over patentet, må forskjellene fra sameietilfellene innrømmes å være større enn likhetene.

<sup>322</sup> Punkt 6.5.

Spørsmålet er hva som skal falle innenfor sameielovens utnyttelsesbegrep. I tråd med tingsrettslig terminologi, kan utnyttelse av oppfinnelsen ses som en ”faktisk” rådighet over oppfinnelsen, mens den rettslige rådighet vil være adgangen til overdragelse og lisensiering. Grensen mellom de to typer disposisjoner er imidlertid langt fra like skarp som i tingsretten. Det vil kunne være glidende overganger mellom hva som skal regnes for å være den eller annen form for nyttiggjøring av den patenterte oppfinnelsen. Spørsmålet vil særlig komme på spissen ved inngåelse av kontrakter med underleverandører om produksjon av det patenterte produktet.

Forholdet er analogt til det tilfelle at lisenstaker ønsker å benytte seg av underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere. Det er antatt at en underleverandør har anledning til å benytte seg av teknologien, så fremt han gjør det for lisenshaverens, og ikke for sin egen regning.<sup>323</sup> Et avgjørende moment er følgelig om den økonomiske risikoen for bruken av oppfinnelsen forblir hos den enkelte parten, og ikke hos underleverandøren.<sup>324</sup>

### 6.2.2 Begrensning i saml. § 3 annet ledd?

Etter saml. § 3 annet ledd er den enkeltes utnyttelsesrett begrenset. Sameieren må ikke utnytte tingen i ”større mon enn det som svarar til hans part”, eller på en slik måte at det er ”urimelig eller uturvande” for de andre sameiere. Bestemmelsen begrenser utnyttelsen både kvantitativt og kvalitativt.<sup>325</sup> Spørsmålet er i hvilken grad disse begrensningene kan komme til anvendelse på oppfinnelser.

Den *kvantitative* begrensningen gir mening ved rett til fysiske ting. Tillater et beite 100 sauer, må ikke en sameier med 50 % eierandel sende ut 80 sauer. Derimot gir det lite mening for oppfinnelser. En oppfinnelse kan ikke utnyttes i *større eller mindre grad*. En

---

<sup>323</sup> Domeij s. 210. NU 1963:6 s. 286.

<sup>324</sup> Sml. Henke mfl. i *AIPPI Tyskland 2009* s. 3 (*GRUR-Int.* 2009 s. 818 flg.). Se likevel Domeij s. 211-212 om betydningen av at lisenshaveren også får kontrollmulighet med utnyttelsen.

<sup>325</sup> Falkanger 1982 s. 118-121, Falkanger 1975 s. 62-63.

oppfinnelse kan enten utnyttes, eller ikke utnyttes. Så fort en part har en rett til utnyttelse er det dermed uten betydning om hans eierandel er på 1 % eller 99 %.<sup>326</sup> Bruken av oppfinnelsen skjer ikke til skade for de andre sameierne.

Nå vil riktignok ikke *utnyttelsespotensialet* være helt ubegrenset, når dette ses i sammenheng med det marked patenthaverne vil måtte operere på. Utnyttelse av patentet vil være avhengig av markedets etterspørsel, og markedets etterspørsel er ikke uendelig. Ettersom verdien i patentretten først og fremst er en markedsmessig verdi, kan det derfor spørres om ikke ulik fordeling av forutsetninger for å utnytte oppfinnelsen kommersielt likevel bør få betydning for rettsforholdet mellom partene. Disse spørsmålene er imidlertid sameieloven uvedkommende. Jeg kommer tilbake til spørsmålet om det kan svares en kompensasjon for utnyttelse av oppfinnelsen nedenfor.

Saml. § 3 annet ledd setter også en *kvalitativ* grense, idet utnyttelse ikke må være ”urimeleg eller uturvande” for noen sameier. Her skal normen knyttes opp mot en bestemt type handlinger som er uberettigede og skadelige for en annen sameier. Et eksempel fra ordinære sameier er parkering i en vei flere har veirett til.<sup>327</sup> Normen er beslektet med naboretten, jfr. den tilsvarende ordlyden i gl. § 2.<sup>328</sup> Ved overtredelse vil den kunne gi rett til erstatning for en uberettiget bruk.<sup>329</sup> Det er ikke vanlig i tingsrettslige sameier at regelen brukes som grunnlag for erstatning. Der sameierne er misfornøyde med hverandres opptreden, er det vanligere å kreve utløsning av en sameier etter § 13 – en mulighet som naturlig nok er fraværende i naboforhold.<sup>330</sup>

---

<sup>326</sup> Se fra engelsk litteratur, Bently / Sherman s. 551.

<sup>327</sup> Falkanger 1982 s. 120, Falkanger 1975 s. 62.

<sup>328</sup> Rådsegn 4 s. 17, Falkanger 1975 s. 71.

<sup>329</sup> Falkanger 2000 s. 209, Falkanger 1987 s. 131.

<sup>330</sup> Falkanger 1975 s. 71-72. Bestemmelsen benyttes ellers som hjemmel for fastsettelse av at en bruk er uberettiget for fremtiden, som for eksempel rett til sambeite, RG 1994 s. 1, eller for å stanse uberettiget bruk ved for eksempel krav om rivning eller fjerning av uønskede bygg. Rt. 1967 s. 920, LF-2007-170231

Spørsmålet er om denne begrensningen av utnyttelsesretten vil kunne komme til anvendelse på sameie i patenterte oppfinnelser, og hva den i så fall vil gi hjemmel for. Det vesentlige her vil i så fall være sameiernes utnyttelsesrett: Denne må ikke hindres gjennom andre sameieres utnyttelseshandlinger, ettersom det ville fratatt vedkommendes rett etter § 3 første ledd. Det er der den ene ved sin utnyttelse av oppfinnelsen forhindrer den andre i å få utnyttet oppfinnelsen at det kan bli tale om ”urimelig eller uturvande” bruk. I tilknytning til § 743 (2) BGB har BGH i en dom om sameie i et patent uttalt at det kan foreligge en overtredelse ”...wenn der nutzende Teilhaber durch eigene oder ihm zurechnbare Handlungen dem anderen Teilhaber den tatsächlichen Mitgebrauch verweigert, oder dessen Nutzung stört”.<sup>331</sup>

Det er ikke enkelt å gi noe generelt svar på hvilke utnyttelseshandlinger som vil kunne falle innenfor lovens ordlyd. Det er ingen norske saker der slike spørsmål har kommet på spissen. I den nevnte tyske dommen, var det et annet spørsmål som var forelagt domstolen, og det var i hvilken grad en sameier må kompensere en annen sameier for utnyttelse av oppfinnelsen. Forvanskning av en sameiers forsøk på egen kommersialisering ved å bevege seg inn på hans forretningsområde, vil kunne regnes som ”uturvande”. Eller det kan tenkes at oppfinnelsen er spesielt tilpasset en etablert produksjonsprosess, der en underleverandør spiller en viktig rolle. Hindres den andre sameieren i å inngå kontrakt med denne underleverandøren, kan det være i strid med bestemmelsen. Det ligger ikke noe krav om subjektiv skyld i ordlyden.

Ettersom partene ofte vil ha et visst avtaleforhold, vil vurderingen kunne bero på en tolkning av avtale eller forutsetninger mellom partene. Det kan være en relativt stor variasjon mellom de rettsfellesskapene det vil dreie seg om. Normen må kunne sies å være beslektet med en regel om lojalitet mellom sameiere i en oppfinnelse.

---

<sup>331</sup> BGH GRUR 2005 s. 663 ”Gummielastische Masse II” (s. 664).



### 6.2.3 Utnyttelse etter flertallsvedtak, jfr. saml. §§ 4 og 5?

Etter saml. § 4 første ledd kan det treffes flertallsvedtak om ”styring og utnyttning i samsvar med det tingen er etla eller skikka til”. Loven gir flertallet anledning til å treffe vedtak om felles utnyttning, ”jamvel om det kjem i strid med det dei einskilde eigarane elles har rett til.”<sup>332</sup> Et slikt vedtak regnes som et vedtak om ”sams utnyttning”, jfr. saml. § 5 første ledd, og loven gir derfor supplerende bestemmelser til vern for mindretallet.<sup>333</sup> Bestemmelsen gir mindretallet en rett, men ingen plikt, til å være med på driften dersom melding om dette settes frem ”utan tarvlaus drying”, og senest tre uker etter at vedtaket er fattet, jfr. § 5 første ledd annet punktum. Felles virksomhet med sikte på utnyttelse av sameietingen vil stort sett føre til at det etableres et selskap, som reguleres av selskapslovens regler jfr. vilkårene i sel. § 1-2 første ledd, jfr. § 1-1.<sup>334</sup>

Spørsmålet er om denne bestemmelsen kan komme til anvendelse på sameie i oppfinnelser. Når *ting* ligger i sameie, kan godet kun utnyttes fullt ut av én part av gangen. Forarbeidene nevner kalkbrudd i utmarken som eksempel, og beslektede tilfelle er pukkverk, sandtak eller sagbruk.<sup>335</sup> Skal flertallsregelen komme til anvendelse, vil den måtte innebære at flertallet kan kreve å ta oppfinnelsen *eksklusivt* i bruk. I motsatt fall hadde ikke §§ 4 og 5 om ”sams bruk” gitt noe mer enn den utnyttelsesretten flertallet allerede har etter saml. § 3 første ledd.<sup>336</sup> Flertallet skulle følgelig ha mulighet til å tilby mindretallet å bli med på ”sams bruk”, og ved et eventuelt avslag hindre mindretallet i å utnytte oppfinnelsen, mot at det svares ”skadebot” og ”vederlag” etter hhv. § 4 femte ledd og § 5 siste ledd.

---

<sup>332</sup> Rådsegn 4 s. 25.

<sup>333</sup> *Ibid.* s. 25-26, 17-18. Falkanger / Falkanger s. 159-160.

<sup>334</sup> *Ibid.* s. 159.

<sup>335</sup> Falkanger / Falkanger s. 159, Rådsegn 4 s. 26.

<sup>336</sup> Se også Rådsegn 4 s. 25.

Hvorvidt regelen om ”sams bruk” kan komme til anvendelse etter sitt innhold, vil måtte bero på om den er godt legislativt begrunnet, jfr. forutsetningene i sameielovens forarbeider.<sup>337</sup>

Det kan spørres om det *utnyttelseshensynet* som begrunner flertallsregelen i tingsrettslige sameier,<sup>338</sup> slår til med samme kraft og styrke ved sameie i patenterte oppfinnelser som ved sameie i ting. Sameierne er allerede gitt anledning til å utnytte oppfinnelsen fullt ut etter saml. § 3 første ledd. Det kan hevdes at flertallsvedtak vil lede til *utelukkelse*, ikke til mer *utnyttelse*. I noen næringer er det imidlertid avgjørende å oppnå eksklusivitet på markedet. I slike tilfelle bør det nettopp være grunn til å beskytte et flertall mot uønsket konkurranse fra mindretallet.

Det kan også spørres om mindretallets hensyn vil være tilstrekkelig varetatt gjennom adgangen til enten å bli med på driften, eller til å kreve en rimelig kompensasjon etter § 4 femte ledd og § 5, se nedenfor.<sup>339</sup> Her må det legges til grunn at et lite regningssvarende flertallsprosjekt om ”sams utnytting” ikke vil være i stand til å kompensere mindretallet for dets antatte tap. Mye vil kunne tale for at mindretallets hensyn dermed er tilstrekkelig varetatt.

Det kan spørres om flertallet kan kreve iverksatt ”sams bruk” under forutsetning av at det er *mindretallet* som skal stå for produksjonen. Dersom flertallet selv ikke er i stand til å utnytte oppfinnelsen, kunne flertallsvedtak kanskje være en bakvei for å oppnå en andel av inntektene ved utnyttelse av oppfinnelsen. Den tyske høyesterett lagt til grunn at § 745 (2) BGB, hvoretter hver *enkelt* sameier kan forlange en forvaltning eller utnyttelse av tingen som er i alles interesse, også gjelder ved sameie i oppfinnelser. I BGH GRUR 2005 663 ”Gummielastische Masse II” hadde en flertallssameier (60%) til en oppfinnelse til bruk i tannpleien – en gummielastisk masse av polymeriserbare polyethermaterier for å lage

---

<sup>337</sup> Punkt 3.2.2.

<sup>338</sup> Andenæs s. 193.

<sup>339</sup> Rådsegn 4. s. 18.

avtrykk av tanngarden – krevd kompensasjon fra mindretallssameieren (40%) som benyttet seg av oppfinnelsen. Han fikk medhold i underinstansene, men ikke i BGH. I følge domstolen måtte flertallssameieren her kreve igangsatt *felles utnyttelse* etter § 745 (2) BGB for å få rett til kompensasjon. Når han ikke hadde gjort dette, måtte han ta konsekvensene av å ha forholdt seg passiv, og ble nektet rett til vederlag for tiden frem til saken dukket opp. Andelenes størrelse hadde her ingen betydning. Det kan konstateres at løsningen i denne konkrete saken kunne ha vært innfortolket i den norske sameieloven. Det var nettopp flertallssameieren som ble bebreidet for ikke å ha krevd iverksatt en felles utnyttelse.

Slik den lignende regelen er utviklet i tysk rett, vil den komme alle sameiere uten mulighet for egen utnyttelse til unnsetning. Den gir en bakvei for disse sameierne til å oppnå inntekter ved utnyttelsen av oppfinnelsen. Etter norsk rett vil den derimot være begrenset til *flertallssameiere*. I denne sammenheng synes å være liten grunn til å gi sameiere med flertall større forutsetninger for å kunne tjene penger på oppfinnelsen enn andre sameiere, som selv ikke er i stand til å utnytte oppfinnelsen. En rett til kompensasjon for slike sameiere lar seg derfor bedre begrunne med andre regler enn regelen om ”sams bruk”.<sup>340</sup>

Flertallsregelen er med andre ord godt begrunnet i de sakene der flertallet *selv* har forutsetninger for å produsere, men der det er nødvendig å oppnå *eksklusivitet* på markedet.

Dersom flertallsregelen skulle komme til anvendelse, blir spørsmålet hvordan vederlaget til mindretallet skal fastsettes dersom mindretallet ikke vil bli med foretaket. Det skilles mellom ”skadebot” etter § 4 femte ledd og ”vederlag” etter § 5 siste ledd.<sup>341</sup> Til en viss grad er skillet relevant også for fellesoppfinnelser. Mindretallet vil kunne kreve erstatning for *egne* tapte inntekter, i tillegg til et vederlag for flertallets bruk, og *dets* inntekter fra patentet. I noen grad vil disse størrelsene kunne flyte sammen, selv om erstatningskravet naturlig nok vil ha en langt mer hypotetisk karakter. Størrelsen på vederlaget kan selvsagt

---

<sup>340</sup> Punkt 6.5.

<sup>341</sup> *Ibid.*

ikke fastsettes ved flertallsvedtak,<sup>342</sup> men må i stedet kunne følge prinsipper for utmåling av vederlag ved lisensiering til utenforstående. Andelenes størrelse må imidlertid ha betydning, i den forstand at mindretallet ikke kan få noen større rett til avkastning enn flertallet. Det vil også kunne dras veksler på reglene om kompensasjon ved arbeidstakeroppfinnelser.

På den annen side må eventuell passivitet fra mindretallet spille inn. Ved å velge ikke å delta i virksomheten vil det heller ikke ha påtatt seg den risikoen for tap dette innebærer.<sup>343</sup> Momentet vil tale for å begrense omfanget av vederlaget, men bare i den utstrekning mindretallet reelt sett hadde mulighet til å delta i forretningen. Slik vil det ikke alltid være i forsknings- og utviklingssamarbeid der det offentlige også er part i samarbeidet.

### 6.3 Forføyninger over eierandeler i patentet

#### 6.3.1 Salg av eierandel, jfr. saml. § 10

Etter saml. § 10 første ledd kan en sameier selge ut sin andel i sameiet, uten samtykke fra de andre sameierne. Spørsmålet er om sameiere i en patentert oppfinnelse har en tilsvarende rett, og hva det i så fall innebærer. Spørsmålet har ikke vært oppe for domstolene,<sup>344</sup> og det er få uttalelser i nyere litteratur som ser ut til å ta stilling til det.<sup>345</sup> I svensk og nordisk immaterialrettslig litteratur, legges det til grunn at sameierne har en rett til salg av ideell andel.<sup>346</sup> Tilsvarende løsning ser ut til å eksistere i annen fremmed rett,

---

<sup>342</sup> Ot. prp. nr. 13 (1964-1965) s. 33.

<sup>343</sup> Sml. fransk rett, Turleque mfl. i *AIPPI Frankrike 2007* s. 6.

<sup>344</sup> Se likevel LG-2000-941–LG-2000-942–LG-2001-571–LG-2001-519 Thermtech, der partene hadde avtalt slik rett for å unngå en ”deadlock”-situasjon.

<sup>345</sup> Ørstavik upub. punkt 6.3.4.2., og Irgens Jensen / Brede Svendsen i *AIPPI Norge 2007*, legger til grunn at sameierne i utgangspunktet har rett til avhendelse av andelen.

<sup>346</sup> Wolk s. 238, Bruun s. 598. Rettstilstanden ved det alminnelige svenske sameiet er imidlertid uklar, se Wolk s. 237 med henvisninger.

deriblant tysk,<sup>347</sup> fransk,<sup>348</sup> og amerikansk rett.<sup>349</sup> I tysk rett er det antatt at overdragelse ikke kan skje dersom det samtidig skjer et brudd på regler om bedriftshemmeligheter.<sup>350</sup> Det kan ikke være tvilsomt at mfl. §§ 29 og 30, evt. § 25, vil gjelde side om side med retten til patentet, også etter norsk rett. Det en part har rett til å forføye over, er selve patentrettigheten – ikke annen informasjon som tilligger en annen part og som er holdt hemmelig. Dette gjelder selv om denne informasjonen er en del av en større teknisk løsning, som også omfatter den patenterte oppfinnelsen.

En rett til salg av andel vil generelt være godt legislativt begrunnet. Den gir medeiere som ikke er i stand til å tjene penger gjennom utnyttelse av oppfinnelsen, en alternativ måte å realisere verdien i rettighetsposisjonen på. Dessuten gir den sameiere en måte å komme ut av sameiet på.<sup>351</sup> Som et utgangspunkt bør det derfor være adgang til å selge ut egen andel i en patentert oppfinnelse.

Salg av andel vil riktignok kunne lede til en del problemer i konkrete tilfelle. Ved salg av andel vil en ny person eller bedrift få rett til utnyttelse etter saml. § 3 første ledd, og dette kan komme i konflikt med de eksisterende sameieres interesser.<sup>352</sup> I spesielle tilfelle kan det lede til katastrofale følger for øvrige sameiere. Sett at A og B er gründere, og sammen har utviklet ny ledende teknologi innen for eksempel IT. Partene blir ikke enige om felles utnyttelse og går hvert til sitt etter at patentet er oppnådd. B har forretningsmessig teft og starter selv et foretak med sikte på å kommersialisere teknologien. Dersom A skulle solgt sin andel til den ledende markedsaktøren for lignende teknologi, vil hele grunnlaget for Bs drift kunne forsvinne. Men slike konflikter lar seg i det hele tatt vanskelig løse innenfor sameielovens system. En alminnelig lojalitetsplikt i kontrakt vil derimot kunne fange opp

---

<sup>347</sup> Kraßer s. 356.

<sup>348</sup> CPI L-613-29 e).

<sup>349</sup> 35 U.S.C. § 262. Det skilles ikke mellom lisensiering og salg av andel.

<sup>350</sup> Kraßer s. 356, Domeij s. 70, BGH GRUR 1979 540 (541) "Biedermeiermanschetten".

<sup>351</sup> Bruun s. 598.

<sup>352</sup> Se særlig Domeij s. 70-71.

eventuelle urimeligheter.<sup>353</sup> Det stilles heller ikke for store krav til fravikelighet gjennom "avtale eller serlege rettshøve", jfr. saml. § 1 annet ledd.<sup>354</sup>

Ved salg av andelen mister overdrageren sin rett til utnyttelse etter saml. § 3 første ledd, og vil begå patentkrenkelse ved en senere utnyttelse av oppfinnelsen. Men det kan spørres om sameieren i stedet bør kunne *dele opp* sameieandelen, og beholde en utnyttelsesrett selv, eller eventuelt selge andelen ut til flere personer. Etter ordlyden skulle det være anledning til det, jfr. uttrykket "heile eller noko av parten" i § 10 første ledd.

Slik delvis overdragelse kan imidlertid volde atskillige problemer. Også i tingsrettslige sameier kan oppdeling få uheldige virkninger, ettersom det blir større fare for belastning av tingen med flere berettigede. Men rettslig sett regnes oppdeling som uproblematisk i tingsrettslige sameier, ettersom delvis avhendelse ikke vil gi avhender og erverver noen rett til større samlet utnyttelse enn det avhenderen hadde før avhendelsen.<sup>355</sup> Her møter vi en åpenbar forskjell fra sameie i patenterte oppfinnelser. Som nevnt ovenfor, vil ikke sameierens rett til utnyttelse kunne begrenses kvantitativt etter saml. § 3 annet ledd. Utnyttelsesretten gjelder som utgangspunkt uavhengig av eierandelens størrelse. I så fall vil en opportunistisk sameier kunne invitere et ubegrenset antall aktører inn i sameiet, med de negative følger det får for enerettens verdi. En eventuell forkjøpsrett, se rett nedenfor, vil ikke hjelpe de øvrige sameiere, ettersom de gjentatte ganger vil måtte kjøpe opp en rett de allerede har fra før.

---

<sup>353</sup> Sml. tysk rett, og Kraßer s. 357, som i visse tilfelle vil begrense avhendelsesretten dersom den strider mot redelighet, jfr. BGB §§ 138, 826, er sjikanøs, jfr. § 226, eller kommer i konflikt med Treu und Glauben etter BGB §§ 240, 242.

<sup>354</sup> Punkt 3.3.

<sup>355</sup> Falkanger / Falkanger s. 137.

Etter min mening er dette et avgjørende argument mot en adgang til oppdeling av sameieandelen. Det kan dessuten vises til at det også i Tyskland er antatt at salg av andel må skje *en bloc*.<sup>356</sup>

Etter sameieloven § 11 første ledd utløses det forkjøpsrett ved salg av andel. Spørsmålet er om det skal gjelde en tilsvarende forkjøpsrett ved salg av andel i en patentert oppfinnelse. Om dette finnes det få uttalelser i norsk juridisk litteratur, men der det legges til grunn at sameierne har forkjøpsrett.<sup>357</sup> I fremmed rett er bildet nokså broket. Det gjelder en forkjøpsrett i fransk patentrett,<sup>358</sup> men ikke i tysk rett.<sup>359</sup>

Gulating lagmannsrett la ubetinget til grunn at det skulle gjelde en forkjøpsrett i Thermtech-sakene.<sup>360</sup> Selve avhendelsesretten var her sikret i kontrakten, men lagmannsretten la til grunn at forkjøpsrettsbestemmelsene i saml. § 11 måtte komme til anvendelse på forholdet – og utfylte følgelig de kontraktsrettslige bestemmelsene.

En forkjøpsrett synes godt legislativt begrunnet, ettersom den vil kunne hindre at uønskede personer kommer inn i sameiet, og vil dermed beskytte de gjenværende sameiere mot uheldig konkurranse. Ulempen av at andre kommer inn i sameiet er spesielt fremhevet av lagmannsretten i Thermtech-sakene.<sup>361</sup> På den annen side vil forkjøpsretten kunne legge en demper på sameieandelens omsettelighet. Det er heller ikke alltid at forkjøpsretten vil gi noe effektivt vern mot at andre kommer inn i sameiet: I de tilfelle der sterke konkurrenter ønsker tilgang på rettighetene, er de ofte villige til å betale en svært høy pris for sameieandelen, noe som vil kunne påvirke markedsverdien som skal danne grunnlag for å

---

<sup>356</sup> Kraßer s. 356. Motsatt Wolk s. 238, for svensk rett, blant annet fordi flere personer jo kan *arve* sameieandelen. Men i så fall er det andre hensyn som gjør seg gjeldende.

<sup>357</sup> Se Ørstavik upub. punkt 6.3.4.2.

<sup>358</sup> CPI L 613-29 d.

<sup>359</sup> Kraßer s. 357.

<sup>360</sup> LG-2000-941–LG-2000-942–LG-2001-571–LG-2001-519 Thermtech.

<sup>361</sup> Sml. Rådsegn 4 s. 29.

bestemme forkjøpsrettssummen.<sup>362</sup> I slike tilfelle vil en forkjøpsrett være lite til hjelp for sameiere uten store finansielle ressurser, og som selv ønsker å kommersialisere oppfinnelsen.

Selv om det i konkrete saker vil kunne være hensyn som taler imot anvendelse av forkjøpsrettsbestemmelser på sameie i patenterte oppfinnelser, er det etter min mening ikke grunnlag for generelt å se bort fra regelen. Fravikelse vil i stedet kunne tenkes der det foreligger en uttrykkelig eller stilltiende avtale, eller et ”serlege rettshøve”, jfr. saml. § 1 annet ledd.

En erverver av sameieandelen vil være bundet av vedtekter eller andre vedtak omkring utnyttelse av oppfinnelsen. Dersom det er inngått en eksklusiv lisensavtale med en tredjemann, vil erververen ikke få noen rett til utnyttelse, men i stedet få rett til utbetaling av sin andel av et vederlag, jfr. saml. § 9.

### 6.3.2 Lisensiering av egen andel etter saml. § 10?

Saml. § 10 gir ikke bare rett til avhendelse av *andelen* som sådan, men også til avhendelse av begrensede rettigheter. Sameierne kan for eksempel leie bort egen utnyttelsesrett, se også saml. § 12 forutsetningsvis. Når sameiere i en oppfinnelse har en adgang til å *selge* egen andel etter saml. § 10, kan det spørres om de ikke bør ha adgang til å *lisensiere* denne andelen. Men det må være klart at eksklusive lisenser, som griper inn i de øvrige sameieres rettigheter ikke kan avtales med hjemmel i § 10.<sup>363</sup> Spørsmålet er i stedet om sameieren kan inngå en form for enkel lisensavtale med en utenforstående.

Dette spørsmålet må sies å være tvilsomt. Heller ikke her foreligger noen praksis fra norske domstoler, og det er få uttalelser i litteraturen. En rett til lisensiering er imidlertid fastslått i eldre norsk litteratur. *Knoph* tok det standpunkt at den enkelte fritt måtte

---

<sup>362</sup> Se løsningsrettslova § 19, jfr. saml. § 11 første ledd annet punktum.

<sup>363</sup> Se nedenfor, punkt 6.4.2.



”... ha rett til å avhende sin del i retten, og hver av dem må også kunne slutte kontrakter om den normale utnyttelse av det, først og fremst ved lisenser.”<sup>364</sup>

Illustrerende nok varierer rettstilstanden atskillig fra land til land, selv om tendensen er at det ikke er noen rett til å inngå lisensavtaler.<sup>365</sup> Kun i *amerikansk* rett eksisterer en ubetinget rett til lisensiering etter 35 U.S.C. § 262. Denne bestemmelsen kan ses i sammenheng med kravet om at samtlige sameiere må delta i et krenkelsessøksmål, jfr. 35 U.S.C. § 256. I noen land eksisterer det mellomløsninger. Etter *fransk* rett har for eksempel hver enkelt sameier rett til å inngå lisenskontrakter, forutsatt at inntektene deles etter andeler i patentet, se CPI L-613-29 c). Etter *tysk rett* er ikke rettstilstanden avklart. Det antas at partene – i utgangspunktet – ikke har noen rett til å inngå lisensavtaler.<sup>366</sup> I øvrig nordisk rett synes man også å være avvisende til at partene skal ha mulighet for lisensiering.<sup>367</sup>

Spørsmålet blir her hvilken løsning som kan utledes av saml. § 10 første ledd, og som har best grunner for seg. Dersom sameieren skulle ha adgang til å inngå flere *enkle* lisensavtaler, blir situasjonen den samme som ved oppdeling av sameieandelen, slik gjennomgått ovenfor. Som nevnt vil en mulighet for å kontrahere med flere parter kunne ha svært uheldige følger for patentrettighetens verdi. Det vil heller ikke være i tråd med de hensyn loven er satt til å ivareta. Ved sameie i ting kan tingen bare utnyttes av én part av gangen. En generell adgang til å stifte enkle lisenser, ville derimot gi en sameier i en oppfinnelse rett til å overdra flere utnyttelsesretter, det vil si flere enn den retten han har fra før.

---

<sup>364</sup> Knoph s. 250.

<sup>365</sup> AIPPI Summary Report 2007 s. 5.

<sup>366</sup> Chakraborty / Tilmann s. 74, Lüdecke s. 228 vil kreve enstemmighet, Wunderlich s. 120-121 flertallsbeslutning. Kraßer s. 357-358, og Henke s. 164-173 åpner forføyninger over egen andel som kan likestilles med overdragelse.

<sup>367</sup> Bruun s. 597, Wolk s. 237.

Skal en eventuell lisensieringsrett være hjemlet i saml. § 10, bør det følgelig legges til grunn at den – i det minste – må skje på samme vilkår som en avhendelse etter samme bestemmelse. Dette innebærer at sameieren kun kan lisensiere til én part, og at han vil krenke de øvrige partenes patent ved egen utnyttelse av oppfinnelsen. Spørsmålet er om denne formen for lisens er en løsning som er hjemlet i saml. § 10.<sup>368</sup>

Det er ingen støtte for en slik lisensieringsrett i verken litteratur eller praksis. Det finnes også svært få holdepunkter i fremmed rett, men det er av interesse at en slik lisensieringsrett er hevdet av enkelte tyske forfattere.<sup>369</sup>

Hensynet til konsekvens i loven vil tale for å likestille begge former for rettslige disposisjoner over eierandelen. Dessuten unngås eventuelle grensedragningsproblemer mellom den ene og den andre form for rettslige disposisjoner.

En mulighet for å inngå lisensavtale vil kunne være mer gunstig for sameieren enn en rett til avhendelse, ettersom det ved avhendelse er usikkert hvor innbringende patentet vil bli i fremtiden. Ved inngåelse av lisensavtale kan sameieren i stedet betinge seg royalty avhengig av antall solgte produkter, og rett til oppjustering av vederlaget. Det er vanskelig å se hvordan disse omstendighetene skulle gjøre rett til lisensiering av egen andel mer inngripende for de øvrige sameiere enn full avhendelse. Mye taler derfor for at sameieren skal ha en rett til å lisensiere egen andel etter saml. § 10 første ledd.

Det kan spørres om ikke saml. § 10 bør underkastes en innskrenkende fortolkning, etter analogier fra forholdet mellom patenthaver og lisenstaker. *Bruun* har tatt til orde for at sameieren bør likestilles med en lisenstaker. Etter patl. § 43 krever underlisensiering samtykke fra ”patenthaveren”.<sup>370</sup> Patenthaveren vil her måtte være sameierne i fellesskap,

---

<sup>368</sup> Det kan spørres om ”lisens” er et dekkende uttrykk, eller om det i realiteten vil dreie seg om en form for betinget overdragelse.

<sup>369</sup> Kraßer s. 358, Henke s. 172-173.

<sup>370</sup> Bruun s. 597. Se også Irgens-Jensen og Brede-Svendsen i *AIPPI Norge 2007* s. 3.

eventuelt flertallet dersom det har slik myndighet. I forarbeidene er regelen begrunnet med det særlige fortrolighetsforholdet som eksisterer mellom patenthaver og lisenstaker, og patenthavers mulighet for kontroll med at oppfinnelsen utnyttes på riktig vis.<sup>371</sup> Denne begrunnelsen er neppe helt uten overføringsverdi på forholdet mellom sameiere i en patentert oppfinnelse. Sameierne vil også ha et særlig fortrolighetsforhold, og et behov for kontroll med at oppfinnelsen utnyttes i samsvar med forutsetningene. Samtidig treffer ikke begrunnelsen det avgjørende poenget her, nemlig at sameierne allerede har en adgang til *salg* av andelen. En slik rett har ikke lisenstakere. En analogi fra forholdet mellom lisenshaver og lisenstaker er derfor lite treffende.

Etter saml. § 12 vil forkjøpsrett gjelde tilsvarende ved bortleie av egen utnyttelsesrett. Dette er i forarbeidene begrunnet med at det kan være vel så store ulemper ved at en annen person får en utnyttelsesrett, som en eierandel.<sup>372</sup> Begrunnelsen er treffende også ved sameie i patenterte oppfinnelser. Dette innebærer at grensen mellom lisensiering og utnyttelse vil kunne få selvstendig rettslig betydning. Dersom det foreligger lisensiering, har de andre partene en forkjøpsrett.

#### 6.4 Rettslige forføyninger over hele patentet: overdragelse, lisensiering, pantsettelse

##### 6.4.1 Overdragelse og pantsettelse krever enstemmighet

Det kan ikke være tvil om at *overdragelse* av oppfinnelsen krever enstemmighet, jfr. saml. § 4 tredje ledd.<sup>373</sup> Regelen vil dessuten ha betydning før og under søknadsstadiet: også overdragelse av retten til å søke patent og retten til en patentsøknad krever enstemmighet.<sup>374</sup>

---

<sup>371</sup> NU 1963:6 s. 286, jfr. Ot.prp.nr.36 (1965-1966) kap. 6.

<sup>372</sup> Sml. Rådsegn 4 s. 29.

<sup>373</sup> Hver av sameierne kan imidlertid kreve *oppløsning* (og deretter tvangssalg), jfr. saml. § 15.

<sup>374</sup> Stenvik s. 271.

Også pantsetting vil kreve enstemmighet etter saml. § 4 tredje ledd. Etter pantel. § 3-4 (2) a) kan pantsetting av en ervervet patentrett, eller andel i patentrett, bare skje indirekte, gjennom pantsetting av et driftstilbehør. Dekningsreglene er kompliserte ved pant i patentrett, og kan blir desto mer kompliserte når en sameieandel det er en ideell andel i et patent som er gjenstand for sameie. Etter tvangsl. § 8-10 kan det tas dekning i patentet gjennom oppløsning og tvangssalg, dersom saksøkte eller en annen sameier med oppløsningsrett etter saml. § 15 gir sitt samtykke. Spørsmålet har mer teoretisk enn praktisk interesse.

#### 6.4.2 Inngåelse av lisensavtaler etter flertallsvedtak, jfr. saml. § 4

Problemstillingen i dette avsnittet er i hvilken grad flertallet har en adgang til å inngå lisenskontrakter med tredjemann. I den sammenheng må det skilles mellom ulike former for lisenskontrakter.

Det første spørsmålet er om flertallet kan inngå en *eksklusiv* lisensavtale. En eksklusiv lisens griper inn i patenthaverens egen utnyttelsesadgang.<sup>375</sup> Ettersom alle sameiernes utnyttelsesadgang dermed vil påvirkes, må det være klart at dette er fellesanliggende som den enkelte sameier ikke kan forføye over på egen hånd.<sup>376</sup>

Etter saml. § 4 første og tredje ledd tredje punktum kan flertallet treffe vedtak om ”bortleige” for inntil 10 år. Spørsmålet er hvordan denne bestemmelsen skal tolkes ved anvendelse på sameie i patenterte oppfinnelser. Bortleie av ting innebærer normalt at sameierne selv er avskåret fra å utnytte tingen. Den mest nærliggende fortolkningen av ordlyden, synes derfor å være at flertallet i utgangspunktet har mulighet til å stifte en eksklusiv lisens til patentet, på maksimum 10 år.

Loven inneholder noen begrensninger i adgangen til bortleie. Vedtaket må ikke ”stride mot lova”. Dette innebærer at det ikke må frata sameierne noen av deres rettigheter etter loven, og kan i utgangspunktet ikke gripe inn i de andre sameiernes utnyttelsesrett etter saml. § 3. Et mer spesifikt uttrykk for dette kan gjenfinnes i § 4 tredje ledd fjerde punktum, om at

---

<sup>375</sup> *Ibid* s. 455.

<sup>376</sup> Knoph s. 250.

vedtaket ikke må være ”urimeleg fortrengele for ein sameigar som i same tidsrom treng dette til den utnyttinga det er etla eller vanleg brukt til”. Presiseringen kom inn etter initiativ fra departementet.<sup>377</sup>

Men denne begrensningene er neppe absolutt. Dette fremgår forutsetningsvis av § 4 femte ledd, som gir rett til erstatning dersom vedtaket fører til ”skade for nokon av eigarane på bruk, utnytting eller anna som han har rett til”. Hvordan grensen mellom vedtak som ikke er tillatt, vedtak som er erstatningsbetingende, og vedtak som ikke er erstatningsbetingende, skal trekkes, fremstår likevel som noe uklart. *Nygard* legger til grunn at kun etablert og lovlig brukstilstand vil være beskyttet mot et flertallsvedtak, og at inngrep i slik bruk bare vil gi grunnlag for erstatning.<sup>378</sup> Sivillovbokutvalget nevnte som eksempel tre sameiere i en øy. Det ble lagt til grunn at et flertall kunne vedta at øyen ble leid ut til industri, til fortrengele for beiterettighetene på tomten, i et tilfelle der industri vil gi størst samlet avkastning.<sup>379</sup> I proposisjonen ser departementet imidlertid ut til å forutsette at inngrep i en utnyttelsesrett også kan *begrense* flertallets kompetanse, og ikke bare gi grunnlag for erstatning.<sup>380</sup>

Ved anvendelse på patenterte oppfinnelser, må en naturlig forståelse være at flertallet kan inngå eksklusive lisensavtaler, så lenge dette ikke vil virke ”urimelig” til fortrengele for en annen sameiers utnyttelsesrett. Dette må innebære at et minstevilkår for å påberope seg begrensningen i flertallets kompetanse, vil være at sameierne i mindretall *faktisk* er i stand til å utnytte oppfinnelsen. Samtidig kan det ikke stilles som vilkår at bruken må ha vært *etablert*, slik det er antatt for tingsrettslige sameiers vedkommende. Regelen vil ha størst praktisk betydning før en eventuell utnyttelse har tatt til, og behovet for å beskytte et mindretalls ønske om utnyttelse i fremtiden vil naturligvis være tilstede. I tillegg kan det spørres om en erstatningsregel alene vil være tilstrekkelig til hjelp for sameieren, ettersom

---

<sup>377</sup> Ot.prp. nr. 13 (1964-1965) s. 33.

<sup>378</sup> *Nygard* s. 279.

<sup>379</sup> Se Rådsegn 4 s. 25, Ot.prp. nr. 13 (1964-1965) s. 33-34.

<sup>380</sup> *Ibid.* s. 33.

verdien av fremtidige inntekter vil være vanskelig å avgjøre før oppfinnelsen er tatt i bruk. Etter min mening må forarbeidene tolkes slik at inngrep i utnyttelsesretten også kan stenge for flertallsvedtak om bortleie.

Spørsmålet er om en betinget rett til å inngå eksklusive lisensavtaler har dekning i øvrige rettskilder, deriblant reelle hensyn. Standpunktet vil kunne støttes av et hensyn til konsekvens i loven. Dersom det legges til grunn at flertallet kan gripe inn i de øvrige sameiernes utnyttelsesrett ved å treffe vedtak om ”sams bruk” etter saml. §§ 4 og 5, kan dette tale for at flertallet også bør ha en lignende rett dersom det er tale om lisensiering.<sup>381</sup>

Det foreligger noen få uttalelser i juridisk litteratur, der det antas at eksklusive lisenser vil kreve samtykke fra samtlige parter.<sup>382</sup> Men disse tar ikke uttrykkelig standpunkt til spørsmålet om flertallet bør ha en *betinget rett* til å inngå eksklusive lisensavtaler, slik dette er skissert ovenfor.

At eksklusive lisenser krever alles samtykke er løsningen i de fleste andre land i henhold til mine undersøkelser.<sup>383</sup> Men dette må leses på bakgrunn av at svært få land har en flertallsregel som den norske. Tysk rett inneholder derimot en flertallsregel. En tilnærmet enstemmig tysk litteratur ser ut til å avvise at flertallet kan inngå eksklusive lisensavtaler, men med noe ulik begrunnelse.<sup>384</sup> *Chakraborty / Tilmann* vil se dette som en ”wesentlichen Veränderung des Gegenstands” etter § 744 (3) BGB.<sup>385</sup> Dette tilsvarer

---

<sup>381</sup> I *tysk* rett ser Henke s. 163 ut til å ville likestille innskrenkning i utnyttelsesretten i begge tilfellene.

<sup>382</sup> Irgens-Jensen / Brede Svendsen i *AIPPI Norge* 2007 s. 2, Ørstavik upub. punkt 6.3.4.1., og Knoph s. 250 vil kreve enighet. Knophs fremstilling er fra før vedtakelsen av sameieloven. Stenvik s. 270-272 tar ikke opp spørsmålet.

<sup>383</sup> I *svensk* rett, se Domeij s. 69, Wolk s. 237, *nordisk* rett, Bruun s. 598. I *fransk* rett, se CPI 613-29 d, Robin s. 279. For *italiensk* rett, se Cass Civ. 13.01.1981 nr. 265, sitert i Albertini. Se likevel nedenfor om *engelsk* rett.

<sup>384</sup> Kraßer s. 350, Chakraborty / Tilmann s. 74, Wunderlich s. 118, Lüdecke s. 119-120. Annerledes Henke s. 162-163, som tar til orde for en konkret vurdering.

<sup>385</sup> Chakraborty / Tilmann s. 74, Henke s. 162-163.

sameigelovas begrensning i flertallets kompetanse til å ”gjere tingen om til noko anna”, jfr. saml. § 4 annet ledd. *Kraßer* ser derimot ut til å ville likestille slike lisenser med overdragelse, ved å vise til at det foreligger en forføyning over hele objektet, jfr. § 747 BGB.<sup>386</sup> Men ettersom BGB ikke inneholder noen tilsvarende ordlyd som sameieloven, har disse uttalelsene begrenset overføringsverdi.

Spørsmålet er hvilke hensyn som gjør seg gjeldende, jfr. forutsetningene i forarbeidene. Generelt vil kompetansen til å inngå eksklusive lisensavtaler kunne bli en bakvei for flertallet til å foreta disposisjoner som i realiteten innebærer overdragelse av patentrettighetene. Begrensningen på bortleie i ti år vil utgjøre halve patenttiden, og vil derfor kunne virke mer inngripende enn ved bortleie i ting. På den annen side kan det spørres om ikke ti-års-regelen vil tømme regelen for litt av sin praktiske verdi: lisensavtaler på under ti år er ikke alltid så attraktive, og spesielt ikke hvis oppfinnelsen ennå er på utrøvningsstadiet.<sup>387</sup>

I konkrete tilfelle kan det være flere grunner til å gi flertallet en rett til å inngå eksklusive lisensavtaler. I visse næringer er eksklusivitet helt avgjørende for patentets verdi. Dersom ingen av sameierne har noen mulighet til å produsere, vil et motvillig mindretall kunne velte flertallets prosjekt om å tjene penger på oppfinnelsen. I *engelsk* rett har man tatt høyde for dette ved å gi the Comptroller of patents myndighet til å pålegge mindretallet til å godta eksklusiv lisensiering, se *Florey's and Other's Patent*.<sup>388</sup>

Mye vil tale for at flertallet skal ha rett til å inngå eksklusive lisensavtaler også i norsk rett, der mindretallet ikke har noen beskyttelsesverdig interesse i å nekte å gi samtykke til dette. Etter dette bør det legges til grunn at flertallet har kompetanse til å inngå eksklusive lisensavtaler med tredjemenn på inntil 10 år, så fremt dette ikke skjer til ”urimelig fortrengsel” for en sameier som er i stand til å utnytte oppfinnelsen. Spørsmålet om når en

---

<sup>386</sup> *Kraßer* s. 350. Slik også *Wunderlich* s. 118, *Lüdecke* s. 119-120.

<sup>387</sup> *Stuevold Lassen* 1977 s. 228.

<sup>388</sup> [1962] R.P.C. 186. Se også [2007] R.P.C. 2. *Hughes v. Paxman*.

sameier har en beskyttelsesverdig interesse i å påberope seg denne begrensningen, vil måtte avgjøres helt konkret. Så lenge et mindretall vil ha en faktisk mulighet til å utnytte oppfinnelsen, bør det ikke stilles for strenge krav.

Det neste spørsmålet er om flertallet skal ha kompetanse til å stifte *enkle* lisenser. En enkel lisens innebærer at lisenstakeren ikke får noen enerettsposisjon. Et første spørsmål er om enkle lisenser skal regnes som ”bortleige” etter § 4 tredje ledd tredje og fjerde punktum. I så fall vil flertallskompetansen være begrenset til lisenser på 10 år, og må ikke ”urimelig” komme til fortrengsel for en annen sameiers behov for utnytting. Etter tredje ledd femte punktum likestilles ”overlate til lån eller utnytting på annen måte”. Dette skulle tale for at enkle lisenser skal likestilles med ”bortleie”.

Enkle lisenser griper imidlertid ikke *direkte* inn i de andre sameiernes utnyttelsesrett. Slik sett er det vesentlige forskjeller fra ”overlatelse til lån eller utnytting på annen måte”. På den annen side vil inngåelse av enkle lisenser *faktisk* sett kunne påvirke de andre sameieres utnyttelsesadgang fordi de kan få en eller flere nye konkurrenter. Kompetanse til å inngå avtaler om enkle lisenser kan være like inngripende som kompetanse til å inngå eksklusive lisensavtaler, fordi det er mulig å tegne et *ubegrenset* antall enkle lisensavtaler med utenforstående tredjemenn. Og vender vi tilbake til eksempelet med to gründere innen IT-teknologi, ville A, dersom han hadde flertall, kunne velte grunnlaget for Bs drift gjennom inngåelse av én enkel lisensavtale. Etter min mening bør enkle og eksklusive lisenser her likestilles.<sup>389</sup>

Til sist kan det spørres om flertallet bør ha adgang til å inngå former for *enelisansavtaler*. En enelisansavtale gir lisenstaker en enerettsposisjon sammen med patenthaver. I dette tilfelle vil lisenshaver måtte dele posisjonen med samtlige sameiere. En slik lisens vil eventuelt kunne få betydning for en sameiers rett til å overdra andelen, jfr. saml. § 10,

---

<sup>389</sup> Sml. tysk litteratur, Henke s. 172.



ettersom en utnyttelsesrett ikke vil kunne overdras. Men det er liten grunn til ikke å likestille denne formen for lisens med enkle og eksklusive lisenser.

## 6.5 Avgivelse av inntekt ved utnyttelse av oppfinnelsen

Til slutt i dette kapittelet skal det spørres om det er grunnlag for å oppstille en plikt for utnyttende sameiere til å avgi inntekter fra den patenterte oppfinnelsen til øvrige sameiere. I mange tilfelle vil den ene sameieren være avskåret fra egen utnyttelse. Og det er ikke alltid sameielovens beføyelser vil gi noe tilstrekkelig mulighet for gevinst for de sameiere som selv ikke er i stand til å utnytte oppfinnelsen.

Det kan nevnes at *rettsstridig* utnyttelse av oppfinnelsen allerede rammes av forbudet i mfl. §§ 29 og 30. Bestemmelsen skiller ikke mellom tilfelle der en part nøyer seg med rettsstridig å utnytte oppfinnelsen, og de tilfellene der den også patenteres uten den andres samtykke, før den utnyttes rettsstridig. Men hvis oppfinnelsen er blitt til gjennom et samarbeid, kan dette tale for at bruken av oppfinnelsen uansett ikke er rettsstridig.<sup>390</sup> I andre tilfelle vil det kunne bygges på *kontraktsrettslige* synspunkter. Det vil nok sjelden være noe vakuum av avtalerettslige tilsagn mellom partene som dommeren kan gripe fatt i, eventuelt som supplerende argument.<sup>391</sup>

Spørsmålet her er mer grunnleggende. Spørsmålet er om det er mulig å oppstille en plikt til kompensasjon utenom i de avtalerettslige tilfellene, og utenom tilfelle der bruken er “rettsstridig” etter mfl. §§ 29 og 30.

Det er vanskelig å knytte en plikt til å avgi inntekt til et etablert rettskildemessig grunnlag. Sameieloven vil ikke hjemle en plikt til avdeling av inntekter: Egen utnyttelse etter saml. § 3 første ledd gir ikke opphav til ”sams inntekt” som kan deles etter saml. § 9 siste ledd. Dessuten dekker saml. § 3 annet ledd bare positive utnyttelseshandlinger som griper inn i

---

<sup>390</sup> Sml. mindretallets votum i Rt. 1997 s. 199.

<sup>391</sup> Sml. Bruun s. 597.

en annen sameiers rett. Det er bare der den ene sameieren er avskåret fra å utnytte oppfinnelsen som følge av den annens handlinger at det er grunnlag for kompensasjon, og i så fall i form av en erstatning, og ikke en andel av inntekter.

Heller ikke vil alminnelige berikelsesbetraktninger kunne lede til noen annen løsning. Det er en festnet oppfatning i rettspraksis og teori om at berikelsen må ha vært *uberrettiget*.<sup>392</sup> Dette leder ikke noe lenger enn det som allerede vil følge av saml. § 3 annet ledd, eventuelt av markedsføringslovens bestemmelser til vern for rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter. En tredje løsning kunne være å argumentere for restitusjonskrav basert på prinsipper om uoppfordret forøkelse av noens formue, i de tilfellene der stiftelsen av sameiet er felles frembringelse av oppfinnelsen.<sup>393</sup> I dette tilfellet vil innsatsen ha vært med på å legge grunnlaget for inntekts*potensialet*, og ikke formuen eller inntektene som sådan. Parallellen synes derfor nokså tvilsom.

Spørsmålet blir dermed om en plikt til å avgi inntekter kan baseres på *reelle hensyn*. Nå kan det riktignok spørres om en rettsplikt kan grunnes på reelle hensyn alene.<sup>394</sup> Samtidig har heller ikke *utnyttelsesretten* noe klart rettskildemessig grunnlag. Som nevnt innledningsvis i kapittelet, er det flere hensyn som taler *imot* en utnyttelsesrett til oppfinnelsen etter saml. § 3. Utnyttelsesretten er et skår i de øvrige sameieres mulighet til å betinge seg retten til fruktene av eget intellektuelt arbeide, ettersom den gir immunitet mot krenkelsessøksmål etter patl. § 3 første ledd. Sameierne kan derfor ikke forhandle om vederlag for utnyttelse av deres bidrag. Utnyttelsesretten har heller ikke et helt klart grunnlag i positive rettskilder. Den bygger på en tolkning av sameieloven, anvendt på goder denne ikke er satt til å regulere. Den støttes ikke av andre autoritative rettskilder, men av juridisk litteratur.

---

<sup>392</sup> Hagstrøm s. 665, Monsen s. 21-22 ("rettsstrid")

<sup>393</sup> Se for eksempel Monsen 2005.

<sup>394</sup> I visse tilfelle har retten holdt seg til reelle hensyn for å statuere et påbud, se for eksempel Rt. 1952 s. 1217 To mistenkelige personer.

Spørsmålet kan dermed presiseres. Spørsmålet er om utnyttelsesretten i noen tilfelle skal være betinget av en plikt til utbetaling av kompensasjon.

Det kan nevnes at det i *fremmed rett* synes å være en tendens til å ha operere med kompensasjonsordninger. I nordisk rett vil det for *Bruun*

“seem reasonable ... that either through an express or implicit agreement, or directly on the basis of joint proprietorship, one can assume that the economic benefit from the patent is to be divided in proportion to the parties abstract shares in the patent”<sup>395</sup>

Det er dessuten verdt å merke seg at Högsta Domstolen ikke har vært fremmed for slike løsninger. I NJA 1947 not. A 26 ble det idømt en plikt for en utnyttende sameier til å dele en fjerdedel av inntektene med en ikke-utnyttende sameier, som var eier i oppfinnelsen med en halvpart.<sup>396</sup> I fransk rett er det en uttrykkelig hjemmel for utbetaling av kompensasjon, jfr. L-613-29 a). Etter tysk rett beror retten til kompensasjon på om det er krevd iverksettelse av en *felles utnyttelse* som er i alles interesse etter § 745 (2) BGB.<sup>397</sup> I en resolusjon fra AIPPI i 2007 etter en konferanse om sameie i immaterielle rettigheter, ble det også åpnet for kompensasjonsforpliktelser. Slike resolusjoner er imidlertid kun ”anbefalinger”, og har ingen bindende virkning.

Det sterkeste *reelle hensynet* for en plikt til å avgi en andel av inntektene, vil være hensynet til at en oppfinner skal få høste fruktene av sin innsats. Dette er for så vidt en bærende begrunnelse for immaterialrettigheter generelt,<sup>398</sup> og patentretten spesielt.<sup>399</sup> Tilsvarende hensyn begrunner også regler om fraleggelse av uberettiget berikelse, eller rett til vederlag

---

<sup>395</sup> Bruun s. 597.

<sup>396</sup> Saksforholdet er kort referert i Bruun s. 596. Ettersom referatet fra dommen ikke har vært tilgjengelig, er det imidlertid vanskelig å si noe om hvilket rettskildemessig grunnlag retten har bygd på.

<sup>397</sup> BGH GRUR 2005 663 ”Gummielastische Masse II”. Krasser s. 356. Her kan det fort bli spørsmål om hva som er i ”alles interesse”, se Henke 2007 s. 92-95.

<sup>398</sup> Schovsbo / Rosenmeier s. 26-27.

<sup>399</sup> Stenvik 2001 s. 93-102.

ved forøkelse av noens eiendom – selv om disse reglene ikke helt treffer det foreliggende tilfellet. At oppfinneren ikke selv har kommet opp med hele det *resultatet* som begrunner patentretten, vil ikke – etter min mening – svekke dette hensynet. Oppfinneren har fortsatt presteret et selvstendig intellektuelt arbeide, som er et *bidrag* til resultatet.

For det andre kan det vises til den grunntanken som kommer til uttrykk i den kvantitative begrensningen i saml. § 3 annet ledd, om at sameieren ikke må ”nytte tingen i større mon enn det som svarar til hans part”. Bestemmelsen kan ses som et uttrykk for at sameierne ikke får dra større fordeler av oppfinnelsen enn forholdstallet tilsier.

Begge hensynene vil for så vidt henge sammen. For eksempel vil tilmålingen av eierandelens størrelse nettopp skje med det formål å sørge for at oppfinnere blir premiert etter deres bidrag. Plikt til deling av inntekter kan sørge for at fordelingen av eierandelens størrelse blir *effektiv*.

For det tredje kan det bygges på analogier fra arbeidstakeroppfinnelsesloven i tilfelle som ligner på arbeidsforhold. Begrunnelsen bak reglene om arbeidstakeroppfinnelser er like mye hensynet til at oppfinneren skal være *sikret lønn for sin innsats*, som at arbeidsgiveren skal få mulighet til å kapitalisere på en forsknings- og utviklingsinnsats det har finansiert.<sup>400</sup>

Det klareste motargumentet mot avdeling av inntekt, er hensynet til at patentretten skal fungere som incitament til kommersialisering. Dette er for så vidt det bærende argumentet

---

<sup>400</sup> Bruun 1982 s. 30-33. Det var prosedert på slike betraktninger i TOSLO-2006-174383. En konsulent hadde, i samarbeid med andre, gjort en oppfinnelse for det firmaet han var utleid til, og krevde så erstatning fra dette. Tingretten ville ikke anvende analogier fra arbeidstakeroppfinnelsesloven ”for å rydde opp i en rettslig uryddig og uregulert situasjon”, slik det var anført. I denne saken forelå et trekantforhold der en arbeidsgiver leide ut arbeidstaker til en annen arbeidsgiver. Medoppfinneren kunne fortsatt ha krevd vederlag fra sin egen arbeidsgiver, som i utgangspunktet hadde overtatt dennes andel i oppfinnelsen. Situasjonen atskiller seg derfor fra de tilfellene der en fysisk person selv er sameier med en bedrift som har forutsetningser for å utnytte oppfinnelsen.

bak sameiernes utnyttelsesrett overhodet. Den passiviserende effekten av en plikt til deling er særlig fremhevet i amerikansk rettsøkonomisk litteratur. I noen rettsøkonomiske studier anføres det med at utnyttende sameiere overhodet ikke bør ha plikt til å utbetale en kompensasjon til øvrige sameiere. I det følgende skal jeg presentere en spillteoretisk modell foreslått av *Merges / Locke*, fordi den har formulert problemet på en klar måte.<sup>401</sup> Deretter vil jeg imøtegå den på noen punkter.

Forfatterne sammenlignet amerikansk rett (der det overhodet ikke er plikt til kompensasjon), og fransk rett (som har en lovhjemlet plikt til kompensasjon mot ikke-utnyttende sameiere). Forfatterne tok utgangspunkt i en hypotetisk situasjon: to sameiere skal hver for seg bestemme seg for om de skal utnytte en oppfinnelse eller ikke. Som bakteppe for denne vurderingen, er det klart at de samlede bruttoinntektene som kan innfordres dersom begge utnytter oppfinnelsen er 20 dollar, og produksjonskostnadene 12 dollar. Nettofortjenesten når begge utnytter oppfinnelsen er dermed 8 dollar, dvs. 4 dollar på hver. Situasjonen der begge utnytter er tatt inn i øverste venstre hjørne i tabellen. Nettofortjenesten for hver enkelt sameier ved *ikke* å utnytte seg av oppfinnelsen er 3 dollar pr. sameier. I nederste høyre hjørne vises situasjonen der begge velger ikke å utnytte.

		<u>Part A</u>	
		Utnytter	Utnytter ikke
<u>Part B</u>	Utnytter	4/4	4/7*
	Utnytter ikke	7/4*	3/3

( x/y ) = (fortjeneste for part A/fortjeneste for part B)<sup>402</sup>

*Figur 2*

<sup>401</sup> *Merges / Locke* s. 596-597.

<sup>402</sup> *Ibid.* s. 596.

De feltene som er markert med \*, angir den gunstigste situasjonen for den enkelte sameier – dvs. at kun én av partene benytter seg av oppfinnelsen. Ettersom en utnyttende sameier vil ha en plikt til å avlegge halvparten av berikelsen, 4 dollar, vil en ikke-utnyttende sameier kunne innfordre totalt 7 dollar, dvs. 4 dollar fra den andre sameieren pluss 3 dollar for alternativ produksjon. Den utnyttende sameieren må her belage seg på kun å få inn 4 dollar. Velger en av partene å benytte oppfinnelsen, er det følgelig rasjonelt av den andre parten *ikke* å utnytte. Innser begge partene dette, kan det lede til strategisk og ødeleggende oppførsel. For *Merges / Locke* leder dette til at ingen av partene vil velge å utnytte oppfinnelsen.<sup>403</sup>

Modellen bygger på et meget stilisert eksempel, og den er blitt kritisert.<sup>404</sup> For det første hviler modellen på en forutsetning om at ingen av partene har noen antatt foretrukken strategi, slik at begge parter er prisgitt den andre partens opptreden.<sup>405</sup> I praksis er det ikke nødvendigvis slik. En rekke forhold kan gjøre en forutsatt arbeidsdeling nærliggende. For eksempel kan den ene parten være aktør på sluttproduktmarkedet, mens den andre kan være underleverandør, eller teknologien er spesielt tilpasset den ene partens varesortiment.<sup>406</sup> Slike forutgående signaler rokker ved grunnlaget for spillet, ettersom partene kan innrette seg etter den andres strategi på forhånd.

For det andre legger modellen til grunn at inntektene ved utnyttelse av oppfinnelsen skal deles fullstendig. Det er ikke nødvendig, og heller ikke realistisk, at det skal utmåles slike vederlag. Selv i fransk rett, som *Merges / Locke* kritiserer, er det antatt at den ikke-produserende sameiers passivitet vil kunne bli tatt i betraktning ved utmåling av

---

<sup>403</sup> *Ibid.* s. 597. Eksempelet bygger på en kjent spillteoretisk modell ”the chicken game”: to ungdommer kjører mot hverandre i bil, men ingen av dem ønsker å vike av frykt for å bli kalt ”chicken”. Spillet illustrerer at deltakerne i stedet velger den verst tenkelige løsningen for begge.

<sup>404</sup> Se Henke s. 272-280.

<sup>405</sup> *Ibid.* s. 275.

<sup>406</sup> *Ibid.* s. 276.

kompensasjonsvederlaget.<sup>407</sup> I den nevnte dommen i NJA 1947 not. 26 A ble det, illustrerende nok, utmålt et vederlag på 25 % av inntektene, til tross for at sameierne hadde en eierandel på 50 % hver. Med en slik brøk kan det faktisk ha vært mer lønnsomt å være den utnyttende parten.<sup>408</sup>

Modellen kaster like fullt et lys over utmålingen, som ikke er uten interesse: partene må i størst mulig grad kunne innrette seg i forventning om at det er mer lønnsomt å være en produserende enn en ikke-produserende part. Hensynet er spesielt viktig der ingen av partene har noen spesiell foranledning til å iverksette produksjon.

Hvis det skal utbetales en kompensasjon, vil spørsmålet kunne bli hvordan dette skal skje. Et hensyn som kunne talt mot en regel om kompensasjon, er vanskelighetene med å *utforme* en slik regel. Under hvilke forutsetninger skulle en sameier ha rett til kompensasjon? Hvordan skal vederlaget utformes?

Skal de nevnte reelle hensynene danne grunnlag for å statuere en plikt til å betale kompensasjon, ville det i det minste måtte foreligge en form for *urimelighet*, i den forstand at det er blitt et gap mellom eierandelenes størrelse og faktiske inntekter fra patentet. Men med de nevnte rettsøkonomiske innvendingene i betraktning, kan det være grunn til ikke å la det gå automatikk i tildeling av kompensasjon.

Det vil eventuelt måtte skilles mellom kompensasjonsforpliktelser som kommer samtlige sameiere tilgode,<sup>409</sup> og de som kun gjelder overfor ikke-utnyttende sameiere.<sup>410</sup> I

---

<sup>407</sup> Turleque i *AIPPI Frankrike 2007* s. 6.

<sup>408</sup> Anvendes denne fordelingsbrøken i modellen vil en ikke-utnyttende part kunne ta ut 5 dollar i nettoinntekt  $((8 \times 0,25) + 3 = 5)$ , mens en utnyttende part vil kunne ta ut 6 dollar  $(8 \times 0,75)$  dersom bare den ene av sameierne produserer.

<sup>409</sup> Jfr. f.eks. Bruun s. 597 .

<sup>410</sup> Jfr. særlig fransk rett. Etter CPI art. L-613-29 første ledd c) må den sameieren som selv utnytter oppfinnelsen kompensere de som ikke gjør dette, og ved uenighet skal saken bringes inn for *le tribunal de grande instance* for avgjørelse.

førstnevnte tilfelle vil sameierne måtte dele overskuddet fra utnyttelse med hverandre selv om begge utnytter oppfinnelsen. En slik form for omfordeling av overskudd mellom konkurrerende parter, er generelt ingen tiltalende løsning. Behovet for utjevning krysses da av at incitamentet til å tjene penger på oppfinnelsen svekkes, og slike ordninger kan medføre at det kommer mindre ut av patentet enn om partene fritt fikk opptre i konkurranse med hverandre. På den annen side kan det virke urimelig å la ethvert forsøk på egen utnyttelse virke prekluderende på senere krav om kompensasjon. Det vil virke dempende på incitamentet til å ta oppfinnelsen i bruk.

Rettsanvenderen vil videre måtte se hen til om sameieren kunne ha realisert verdien i patentet på en annen måte, gjennom lisensiering, salg av andel, eller krav om oppløsning. Slik resonnerer i det minste den tyske Høyesterett i den nevnte dommen BGH GRUR 2005 663 ”Gummielastische Masse II”, 664. Mye taler for å gi sameielovens egne regler *forrang*, slik at en plikt til kompensasjon kun kan være *subsidiær*. Denne avveiningen kan likevel by på atskillige problemer. Bruker vi eksempelet med de to gründere innen IT, ville A kunne være forpliktet til ikke å selge sin andel fordi det kan slå bena under Bs forretningsdrift. Samtidig vil også en plikt for B til å utbetale kompensasjon kunne virke dempende på Bs ønske om å iverksette produksjon.

Hvordan skal vederlaget utmåles? Det er ikke enkelt å tilkjenne hvilke inntekter som direkte skriver seg fra patentet. Ofte vil bruken av oppfinnelsen kunne gi en merverdi for bedriften, ut over inntektene fra salg av produkter uten den patenterte teknologien. Det må kunne skilles mellom inntekter som skriver seg fra konkurranseposisjonen som sådan, og merinntekter gjennom markedsføring mv. Tilsvarende utmålingsproblemer møtes også i krenkelsessaker.<sup>411</sup> Erstatning for patentinngrep har imidlertid ikke en utjevnende, men en gjenopprettende funksjon. Erstatningsrettslige prevensjonssynspunkter har dessuten liten relevans. Som understreket av den rettsøkonomiske modellen, bør vederlagets størrelse nettopp gjøres *så lite* at forsøk på egen utnyttelse *lønner seg*.

---

<sup>411</sup> Se generelt Rognstad / Stenvik.



Skal det gis en sammenfattende konklusjon, mener jeg det bør gjelde en plikt til kompensasjon i visse tilfelle. Som utgangspunkt synes det riktig at kompensasjon tilkjennes dersom (i) utnyttelsen av patentet har ledet til en uoverenstemmelse mellom eierandelenes størrelse og faktiske inntekter fra patentet, (ii) sameieren ikke er i stand til å utnytte oppfinnelsen på egen hånd, og (iii) ikke har hatt anledning til å realisere verdien i patentet på annen måte etter sameieloven. Kompensasjonen bør reflektere eierandelenes størrelse, men ikke være så stor at den virker dempende på incitamentet til å ta oppfinnelsen i bruk.

## 7 Ansvar for kostnader

### 7.1 Innledning

Etter å ha redegjort for sameiernes mulighet til å oppnå *gevinst* gjennom patentretten, er det på tide å redegjøre for ansvaret for *kostnader*. Sameierne vil kunne ha en del felles utgifter. Spørsmålet er om og i hvilken utstrekning sameierne skal ha ansvar for disse. Dels krever Patentstyret, eller eventuelt EPO, en avgift for behandling av patentsøknaden, for meddelelse av patentet, og deretter en årlig avgift for opprettholdelse av patentet, jfr. patl. § 8 femte ledd, jfr. pf §§ 16 og 23 og patl. § 20 første ledd, jfr. pf § 19.<sup>412</sup> Dels kreves det bistand ved utforming av søknaden, deriblant patentkrav. Her er det vanlig å inngå kontrakt med et patentbyrå om at disse tar et fullmektigansvar for patentet. I så fall vil patentbyrået også senere stå for all kommunikasjon med Patentstyret eller EPO, ved å overholde frister, betale avgifter med videre.<sup>413</sup> De største kostnadene vil ofte være knyttet til oversettelser.

Felles anleggelse av krenkelsessøksmål vil kunne resultere i et saksomkostningskrav som hefter ved sameiet eller sameierne dersom det ender med tap. Her kan det være snakk om helt andre, og til tider svært store beløp. Det er likevel best å se disse kostnadene i sammenheng med anleggelse av krenkelsessøksmål i det hele.<sup>414</sup>

---

<sup>412</sup> Grunnavgift på kr. 1100,-, pluss en granskingsavgift på kr. 3100,- og tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr. 200,-. I tillegg avgifter ved meddelelse (1100,- pluss evt. tilleggsavgifter), og ved validering (1100,- pluss evt. tilleggsavgifter). Årsavgiftene øker i takt med beskyttelsestiden. De starter på kr. 550,- og ender på 5900,-. <http://www.patentstyret.no/no/Patent/Avgifter/>.

<sup>413</sup> Et salærkrav til et patentbyrå vil variere med omfanget av arbeidet som legges ned i å utarbeide patentsøknaden. Et anslag er at et fullmektigverv koster fra 15 000-30 000 kroner.

<sup>414</sup> Se punkt 6.1.3.

## 7.2 Ansvar for betaling av avgifter til Patentstyret eller EPO

Konsekvensen av at avgiftene til Patentstyret eller EPO ikke betales, vil være at søknaden ikke blir behandlet eller patentet ikke blir meddelt, jfr. patl. § 20 første ledd annet punktum og art. 86 (3) EPC. Dersom patentet allerede har vært meddelt, vil det slippes i det fri, jfr. patl. § 40 annet ledd.

Ansaret utad for disse kostnadene må ses i sammenheng med spørsmålet om hvem som har ansvar for vedlikeholdelse av patentsøknaden og patentet å gjøre. Dersom partene eier patentet i sameie, vil de selv måtte ha ansvar for å avtale hvem som skal ha ansvaret for at kostnadene betales.<sup>415</sup> Men dersom én av partene har sendt inn søknad uten den andres samtykke, er det mye som taler for at hans forsømmelse av å betale avgiftene ikke skal gå utover den annen part.<sup>416</sup>

## 7.3 Heftelsesform

Spørsmålet om sameiere har et solidarisk eller proratisk ansvar for sameiets forpliktelser er ikke klarlagt i norsk rett.<sup>417</sup> Det er antatt at sameiere ikke automatisk vil være solidarisk ansvarlige. I stedet må det ”foreligge noe i retning av tilsagn eller forespeilinger overfor tredjeperson, eller omstendigheter som sameierne måtte forstå kunne gi tredjeperson

---

<sup>415</sup> Se til illustrasjon PS-2002-7122. Uklare ansvarsforhold mellom to sameiere medførte at årsavgiften ikke ble betalt. Partene hadde ikke utvist tilstrekkelig aktsomhet, og patentet ble slettet.

<sup>416</sup> Sml. EPOs avgjørelse G 3/92. Saken dreide seg om den rette oppfinner hadde krav på å få sendt inn ny søknad, til tross for at en annen person allerede hadde tilranet seg oppfinnelsen og sendt inn søknad, men senere unngått å betale avgifter etter at søknaden hadde blitt publisert. EPO's Enlarged Board of Appeal kom til at den rette oppfinneren var berettiget til å sende inn ny søknad etter art. 61 (1) b) EPC.

<sup>417</sup> Falkanger / Falkanger s. 165 med henvisninger. Brækhus / Hærem s. 353-354 mener solidaransvar er en grunn til at rettsordenen skiller sameier fra interessentskaper, mens Andenæs s. 368 flg. mener selskapet og sameiet i prinsippet må stå i samme stilling.

inntrykk av solidarskyldforhold”,<sup>418</sup> med andre ord noe som ligger nært opp til kontraktsmessig binding mellom den enkelte sameier og tredjeperson.<sup>419</sup> Dess tettere samarbeid som foreligger mellom sameierne, og dess flere momenter som taler for at de skal ha en felles risiko for utgifter, dess større grunn er det til å pålegge et solidarisk ansvar for kostnader. Jeg nevner at dersom det er etablert et ansvarlig selskap, vil alle partene være solidarisk ansvarlige, jfr. sel. 2-4 (1) første punktum.

#### 7.4 Fordeling av kostnader

Når det gjelder den interne fordelingen av kostnader, blir spørsmålet om alle sameiere skal hefte for utgifter i forbindelse med patentet, dvs. om kompensasjon for utlegg til nødvendige utgifter kan kreves tilbakebetalt av de øvrige sameiere. Dette reguleres av saml. § 9 første ledd. Bestemmelsen er et nokså ubeskrevet blad i litteratur<sup>420</sup> og forarbeider,<sup>421</sup> selv om den har vært oppe i noen mindre rettssaker.<sup>422</sup> Karakteren av de utgifter det er snakk om, avviker dessuten en del fra det som er vanlig i alminnelige tingsrettslige sameier. I alminnelige tingsrettslige sameier må bestemmelsen ses i sammenheng med omsorgen den enkelte sameier plikter å ha for tingen under sin bruksutøvelse, som noen ganger kan innebære at den enkelte tar på seg vedlikeholdsutgifter etter saml. § 8 annet ledd.<sup>423</sup>

Saml. § 9 første ledd skiller mellom tre typer utgifter. De første er ”faste eller naudsynlege utgifter”, og utgangspunktet er at disse skal bæres av sameierne etter sameieandelenes størrelse. Videre gjelder den ”vanlege utgifter og ytingar”, som bare kan kreves dersom alle sameierne vil få ”like stor gagn” av dem, og sist de øvrige kostnader, som skal bæres av

---

<sup>418</sup> Falkanger / Falkanger s. 165.

<sup>419</sup> Se også Rt. 1981 s. 611, om at det antagelig må noe mer til for at det skal foreligge solidaransvar.

<sup>420</sup> Se Falkanger / Falkanger s. 148-150, Falkanger 2000 s. 215-216, Falkanger 1975 s. 70-71, Stavang.

<sup>421</sup> Rådsegn 4 s. 28, Ot.prp. nr. 13 (1964-1965) s. 37

<sup>422</sup> Se for eksempel RG-1987-1008 (Oslo Husleierett – utgifter til en heis ble ansett for å være nødvendig vedlikehold).

<sup>423</sup> Falkanger / Falkanger s. 148-149.

sameierne etter nytte, se saml. § 9 første ledd første, andre og tredje punktum. Det er altså et hierarki mellom utgiftene, der et bærende synspunkt synes å være en fordeling av utgiftene etter hvor stor nytte de enkelte sameierne vil kunne få av dem.

Et første spørsmål er om bestemmelsen gir hjemmel for deling av avgifter til Patentstyret eller EPO. Disse må klart regnes som "faste eller naudsynlege utgifter" den enkelte sameier ikke kan nekte å ta sin andel av. "Avgifter" står uttrykkelig nevnt i lovens ordlyd. Nå kan det hende at ikke alle sameiere evner å få inntekter fra patentet, og noen var kanskje imot at det skulle søkes patent overhodet. Men dette kan ikke få betydning for plikten til å betale sin andel av avgiftene. Patentretten bygger på en forutsetning om at det skal iverksettes kommersialisering og produksjon, og en sameier som verken ønsker å gjøre dette selv, eller skaffe seg inntekter på annen måte, kan vanskelig høres med at utgiftene til patentstyret eller EPO er noe som er ham uvedkommende. Er han en av oppfinnerne, vil hans ideelle rettigheter være tilstrekkelig varetatt gjennom retten til å bli benevnt oppfinner i søknaden, jfr. patl. § 8. En part som nekter å ta sin andel av de faste avgiftene, vil eventuelt kunne løses ut etter saml. § 13. Etter omstendighetene kan det også tenkes at vedkommende må anses for å ha oppgitt sin rett til patentet, slik at de øvrige sameiere overtar vedkommendes andel.

En sak fra *dansk* Højesteret, inntatt i U 2002 s. 361, støtter regelen om at det ikke er nødvendig å sette som vilkår at parten faktisk har oppnådd økonomiske fordeler fra patentet, for at plikten til å betale utgifter skal være aktuell. En lege hadde funnet opp en metode for by-pass hjertekirurgi, som han søkte patent på. Han inngikk en avtale med to bedrifter A og B om at disse skulle stå for produksjon og kommersialisering, mot at de skulle få en eierandel på totalt 50 % av oppfinnelsen. Da samarbeidet senere tok slutt, nektet legen å dekke halvparten av omkostningene, blant annet under henvisning til avtl. § 36, men fikk ikke medhold.<sup>424</sup>

---

<sup>424</sup> Kun et kort referat fra dommen er tatt inn i UfR.

Et neste spørsmål er om andre kostnader forbundet med selve patentsøknaden, fortrinnsvis salærer til patentbyråer, er noe sameierne må dekke i fellesskap eller ikke. Også dette er driftsuavhengige kostnader. De løper uansett om det produseres noe eller ikke. Mye skulle derfor tale for å regne slike utgifter som ”faste eller naudsynlege utgifter”.<sup>425</sup>

På den annen side vil ikke alle utgifter forbundet med patentsøknaden være like godt begrunnet. Hvorvidt de er ”naudsynlege” må avgjøres konkret. Det kan tenkes at en av sameierne bevisst har trenert prosessen ved å nekte å underskrive på dokumenter som skal sendes Patentstyret, og at dette har fått negativ innvirkning på salærkravets størrelse. Dessuten må kostnadene stå forhold til det som ble bestemt i vedtaket om å søke patent.<sup>426</sup> Ble det bestemt at det kun skulle tas ut patent i Norge, vil ikke oversettelseskostnader eller gebyrer til EPO være ”naudsynlege”. I slike tilfelle bør man heller falle tilbake på regelen om at kostnadene skal dekkes av partene ”etter nytta”, jfr. tredje punktum.

---

<sup>425</sup> Sml. Stavang. Stavang nevner som eksempel et sameie i en utrangert olje- eller gassrørledning som ikke fjernes, men som sameierne beholder eierskapet til inntil videre. Kostnader ved å forsikre seg mot å bli ansvarlig for fiskeres tap ved at trålen setter seg fast i ledningen og ødelegges skulle være ”faste eller naudsynlege utgifter”.

<sup>426</sup> Se punkt 4.2., 5.3.

## 8 Sluttbemerkninger

Gjennomgangen har vist at sameie i oppfinnelser kan gi opphav til mange problemstillinger, som i stor grad fortsatt er uløste. Først og fremst er tolkningen av sameieloven beheftet med mye usikkerhet. I en viss utstrekning har jeg forsøkt å formulere konklusjoner *de sententia ferenda*. En del problemstillinger jeg har måttet la ligge. Blant dem er kanskje adgangen til oppløsning etter saml. § 15, eller til utløsning av misbruker etter saml. § 13, de viktigste. Dessuten er det et åpent spørsmål om sameiere som utnytter oppfinnelsen må avgi litt av sin inntekt til de øvrige.

Det kan spørres om tiden er moden for en *særskilt lovregulering* av sameie i oppfinnelser. Nå er ikke sameieloven helt uegnet til å regulere rettsforholdet mellom sameiere i en oppfinnelse. Etter min mening viser gjennomgangen at det er mulig å komme frem til rimelige tolkninger av sameielovens bestemmelser, ved anvendelse på sameie i oppfinnelser. Lovregulering vil derimot kunne bidra til en etterlengtet *klargjøring av bakgrunnsretten*. I dagens situasjon hadde dette hatt mye for seg. På et område som domineres av kommersielle aktører, er det lite tilfredsstillende å måtte falle tilbake på en form for analogiserende fortolkning av sameieloven. Men dersom sameie i oppfinnelser skal lovreguleres, oppstår spørsmålet om hvilket innhold disse reglene skal ha. Som gjennomgangen har vist, er det vanskelig å formulere generelle regler som kan gi en god balanse mellom sameiernes ulike interesser. Etter min mening vil man heller ikke gjennom særskilt lovregulering komme unna mer skjønnspregede regler.

## 9 Doms- og litteraturregister

### 9.1 Litteratur

- Albertini                      Lorenzo Albertini, ”La comunione di brevetto tra sfruttamento diretto e indiretto, individuale e collettivo”, *Giust. civ.* 2000, 9, 2243.
- Anderson                      Mark Anderson, ”Applying traditional property laws to intellectual property transactions”, *E.I.P.R.* 1995, 17 (5), 236-241
- Andenæs                      Mads H. Andenæs, *Sameier og selskaper* 1977.
- Andenæs 2007                Mads H. Andenæs, *Selskapsrett* 2007.
- Augdahl                      Per Augdahl, *Kompaniskap*, 1967.
- Askeland                      Bjarte Askeland, ”Om analogi og abduksjon”, *TfR* 2004 s. 499.
- Benkard mfl.                Bernhard Benkard (med bearbejdelser) *Europäisches Patentübereinkommen*. 2002
- Bently / Sherman            Lionel Bently og Sherman, *Intellectual property law* 2. ed. 2004
- Bruun                          Niklas Bruun, ”Joint inventors / Joint Patentees” i *NIR* 1993 s. 590.



Bruun 1982	Niklas Bruun, <i>Uppfinnarrätt i anställningsförhållande</i> , Helsinki 1982.
Bryde Andersen / Hau	Mads Bryde Andersen, og Eva Hau, <i>Rettighetsproblemer i forskningssamarbejder –en vejledning fra UBVA</i> 1998
Bjørnebye	Andreas Bjørnebye, "Lojalitetskrav etter oppfylt kontrakt", Aktuell Immaterialrett, Oslo
Brækhus / Hærem	Sjur Brækhus og Aksel Hærem, <i>Norsk tingsrett</i> Oslo 1964
Chakraborty / Tilmann	Martin Chakraborty og Winfried Tilmann, "Nutzungsrechte und Ausgleichsansprüche einer Mehrheit von Erfindern", <i>Materielles Patentrecht: Festschrift für Reimar König zum 70. Geburtstag</i> ; Köln 2005.
Chisum	Donald S. Chisum <i>Chisum on patents. A treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement</i> . 1998.
Dalbak	Camilla Dalbak, "Lojalitetsplikt som grunnlag for å begrense og utvide fleksibilitet i kontraktsforhold", <i>LoR</i> 2007 s. 598-612.
Duguet	Emmanuel Duguet, "La coopération technique au travers des co-brevets européens", <i>Économie et statistique</i> , nr. 275-276 1994 5/6 s. 135-148
Domeij	Bengt Domeij, <i>Patentavtalsrätt</i> , 2003
Dreyfuss	Michelle Cooper Dreyfuss, "Collaborative Research: Conflicts on Authorship, Ownership, and Accountability", 53 <i>Vand. L. Rev.</i> 1161 (2000).

Eckhoff	Torstein Eckhoff, <i>Rettskildelære</i> 5. utg. ved Jan Helgesen, Oslo 2001.
Eide / Stavang	Erling Eide, og Endre Stavang, <i>Rettsøkonomi</i> Oslo 2006
Falkanger / Falkanger,	Thor Falkanger, og Aage Thor Falkanger, <i>Tingsrett</i> 2007
Falkanger 1975	Thor Falkanger, ”Det tingsrettslige sameiet”, <i>JV</i> 1975 s. 45.
Falkanger 1982	Thor Falkanger, ”Det tingsrettslige sameiet”, <i>JV</i> 1987 s. 101.
Falkanger 2000	Thor Falkanger, ”Det tingsrettslige sameiet i et prosessuelt lys”, <i>JV</i> 2000 s. 205.
Fasse	W. Fritz Fasse, “The Muddy Metaphysics of Joint Inventorship: Cleaning up after the 1984 amendments to 35 U.S.C. § 116” 5 <i>Harv. J. L. &amp; Tech.</i> 153 (1992).
Feldges / Kramer	Joachim Feldges og Birgit Kramer, “Co-ownership of patents under German Law”, <i>Journal of Intellectual Property Law &amp; Practice</i> , 2007, Vol. 2 No. 11, s. 742.
Gruber mfl.	Stephan Gruber, Thomas Adam, Andreas Haberl, <i>Europäisches und Internationales Patentrecht. Einführung zum EPÜ und PCT</i> . München 2008
Harris	Robert W. Harris, “Conceptual specificity as a factor in determination of inventorship”, 67 <i>J. Pat. &amp; Trademark Off. Soc’y</i> 315 (1985).
Hagedoorn	Hagedoorn, John “Sharing intellectual property rights – an explanatory study of joint patenting amongst companies” <i>Industrial and Corporate Change</i> (2003) vol. 12 nr. 5 s. 1035.

Hagstrøm	Viggo Hagstrøm, i samarbeid med Magnus Aarbakke <i>Obligasjonsrett</i> Oslo, 2003.
Henke	Volkmar Henke, <i>Die Erfindungsgemeinschaft</i> , Köln 2005.
Henke 2007	Volkmar Henke, "Interessengemässe Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber – "Gummielastische Masse II" und seine Auswirkungen" i <i>GRUR</i> 2007 s. 89
Irgens-Jensen	Harald Irgens-Jensen, <i>Bedriftens hemmelighet – og rettighet?: bedrifters rettslige vern mot at andre benytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon</i> . Doktoravhandling ved Universitetet i Oslo, 2008.
Knoph	Ragnar Knoph, <i>Åndsrett</i> 1936.
Kolstad	Olav Kolstad, <i>Fra konkurransepolitikk til konkurranserett</i> Oslo 1998.
Koktvedgaard	Mogens Koktvedgaard <i>Konkurrenceprægede immaterialretspositioner. Bidrag til læren om de lovbestemte enerettigheder og deres forhold til den almene konkurrenceret</i> . København 1965.
Kraßer	Rudolph Kraßer, <i>Patentrecht. Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht</i> . München, 2009.
Krüger	Kai Krüger, "Transfer of technology in contracts for the delivery of objects to be produced – With special reference to the Norwegian Fabrication Contract (NF 92) Arts 32-34) i <i>Festschrift til Gunnar Karnell</i> , 1999 s. 349.

Lüdecke	Wolfgang Lüdecke, <i>Erfindungsgemeinschaften. Rechte und Pflichten des Miterfinders</i> Berlin 1962
Marchese	David Marchese, "Joint ownership of intellectual property", E.I.P.R. 1999 21 (7) 364-369
Matt	Joshua Matt, "Searching for an efficacious joint ownership standard", 44 <i>Boston College Law Review</i> 245 (2002)
Merges / Locke	Robert P. Merges og Lawrence A Locke, "Co-ownership of Patents: A Comparative and Economic view, 72 <i>J. Pat. &amp; Trademark Off. Soc'y</i> (1990) s. 586.
Monsen	Erik Monsen, <i>Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet</i> . Oslo 2007
Monsen 2005	Erik Monsen, "Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag", <i>JV</i> 3/2005 s. 157-197.
Nazarian	Henriette Nazarian, <i>Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, dotkoravhandling</i> , Det juridiske fakultet, Univsersitetet i Tromsø 2006.
Niedzela-Schmutte	Andrea Niedzela-Schmutte. <i>Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen: rechtliche Aspekte des Erwerbs und der Verwertung in der kooperativen Forschung und Entwicklung sowie in der externen Vertragsforschung</i> . Frankfurt-am-Main 1998

Nordtveit	Ernst Nordtveit, <i>Oppdragssamarbeid. Joint ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd og forskning og utvikling</i> , Bergen 1992
Nordtveit 1992	Ernst Nordtveit, "Opplysning av sameige" <i>TfR</i> 1992 s. 705
Nordtveit Lovkommentar	Ernst Nordtveit, Kommentarer til sameieloven, <i>Norsk Lovkommentar</i> (nettversjon).
Nygard	Mons Sandnes Nygard <i>Ting og rettar</i> , Bergen 1974.
Nygaard	Nils Nygaard, <i>Rettsgrunnlag og standpunkt</i> , Bergen 2004.
Robin	Agnès Robin, <i>La copropriété intellectuelle. Contribution à l'étude de l'indivision et de la propriété intellectuelle</i> . Clermont-Ferrand 2006
Rognstad / Stenvik	Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik, "Hva er immaterialretten verdt?" I <i>Bonus Pater Familias: Festskrift til Peter Lødrup</i> Oslo 2002 s. 511.
Schei mfl.	Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian Reusch og Toril M. Øie, <i>Tvisteloven. Kommentartutgave. Bind I-II</i> . Oslo 2007.
Schovsbo / Rosenmeier	Jens Schovsbo, og Morten Rosenmeier, <i>Immaterialret</i> , København 2008
Singer / Stauder	Margarete Singer, Dieter Stauder, <i>European Patent Convention. A Commentary Vol I</i> . München 2003.

Skoghøy	Jens Edvin A. Skoghøy, "Bruken av utenlandske rettsavgjørelser som argument ved rettsanvendelsen" i <i>Festskrift til Helge Johan Thue</i> s. 564 flg.
Stavang	Endre Stavang, Merknad til sameigelova § 9, tilgjengelig på lovdata, publisert 28.02.2009 kl. 14:57.
Stenvik	Are Stenvik, <i>Patentrett</i> , Oslo 2006
Stenvik 2000	Are Stenvik, "Patentrett og rettsøkonomi" i <i>TfR</i> 2000 s. 657
Stenvik 2001	Are Stenvik, <i>Patenters beskyttelsesomfang</i> , Oslo 2001.
Stenvik 2007	Are Stenvik, "Justifying intellectual property in the society of knowledge", <i>NIR</i> 2007 s. 110.
Stenvik Lovkommentar	Are Stenvik, Kommentarer til Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere, i <i>Norsk Lovkommentar</i> (nettversjon).
Stuevold Lassen 1966	Birger Stuevold Lassen, "Know how – noen aktuelle rettsspørsmål", <i>NIR</i> 1966 s. 310.
Stuevold Lassen 1977	Birger Stuevold Lassen, "Lærere og vitenskapelig personale ved universitet og høgskole skal ikke i denne egenskap anses som arbeidstakere" i <i>TfR</i> 1977 s. 224.
Stuevold Lassen 1983	Birger Stuevold Lassen, "Sameie i opphavsretter og i "opphavsrettslige naboretter" i <i>TfR</i> 1983 s. 324
Westkamp	Guido Westkamp "Research agreements and joint ownership of intellectual property rights in private international law", <i>IIC</i> 2006, 37 (6) s. 637-661

Wolk	Sanna Wolk, "Gemensamma immaterialrätter – en immaterialrättslig enighet"? I <i>NIR</i> 2009 s. 217.
Woxholth	Geir Woxholth, <i>Selskapsloven med kommentarer</i> , Oslo 2005
Woxholth 1987	Geir Woxholth, "Litt om joint ventures m.v. og selskapslova", <i>LoR</i> 1987 s. 492
Wunderlich	Detlef Wunderlich, <i>Die gemeinschaftliche erfindung</i> , 1962
Ørstavik upub.	Inger Berg Ørstavik, <i>Innovasjonsspiraler, patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser</i> punkt 6.3. i upublisert manuskript til doktoravhandling, innlevert ved Universitetet i Oslo høsten 2009, men ikke forsvart pr. 15. januar 2010.
Aarbakke	Magnus Aarbakke, <i>Ansvarlige selskaper og indre selskaper</i> , 6. utg. ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke, 2004.

## 9.2 Avgjørelser

### ***Høyesterett:***

Rt. 1868 s. 243 Peder Cappelens Enke IV.

Rt. 1952 s. 1217 To mistenkelige personer

Rt. 1957 s. 778 Sirkustelt

Rt. 1967 s. 920

Rt. 1966 s. 1266 Naturbetong

Rt. 1975 s. 220 Husmordommen

Rt. 1981 s. 611

Rt. 1987 s. 1092

Rt. 1988 s. 1078 Skipsgaranti

Rt. 1988 s. 1161 Majorstuen Poliklinikk

Rt. 1992 s. 1668 Vassendenprosjektet

Rt. 1997 s. 199

Rt. 1998 s. 1933 Florin Billakking

Rt. 1999 s. 146 Strøm Skog

Rt. 2004 s. 763 Vesta

### ***Lagmannsrett og tingrett:***

RG-1989-1091

RG 1994 s. 1

NIR 1998 s. 265 NIFA

LB-2000-556 Kitosan.

LG-2000-941 – LG 2000-942 – LG-2001-571 – LG 2001-519 Thermtech

RG-2004-1064

LF-2007-170231

RG-1987-1008



TOSLO-2006-174383 Epcon

TOSLO-2008-140784 Gorgoroth

***Patentstyret***

NIR 1988 s. 454

PS-2002-7122

PS-2005-7344 Strings Unlimited

***EPO:***

G 3/92 (Enlarged Board of Appeal)

***Danmark:***

U 2002 s. 361

***Sverige:***

*Högsta domstolen*

NJA 1947 not. A 26

***Regeringsrätten***

NIR 1936 s. 60-61

***Tyskland:***

RG v. 17.12.42., Mitt 43, S. 76

BGH GRUR 1966 558 "Spanplatten"

BGH GRUR 1971 210 "Wildverbissverhinderung"

BGH GRUR 1978 583 "Motorkettensäge"

BGH GRUR 1979 549 "Biedermeiermanschetten"

BGH GRUR 1979 692 "Spinnmaschine I"

BGH GRUR 2001 226 "Rollenantriebseinheit"

BGH GRUR 2003 703 "Gehäusekonstruktion"  
BGH GRUR 2004 50 "Verkranzungsverfahren"  
BGH GRUR 2005 663 "Gummielastische Masse II"  
BGH GRUR 2006 401 "Zylinderrohr"  
BGH GRUR 2009 657 "Blendschutzbehang"  
LG Nürnberg-Fürth GRUR 1968 252.

***Italia:***

Cass Civ. 13.01.1981 nr. 265  
Cass. Civ. 22. 04.2000 nr. 5281

***Storbritannia:***

[1962] R.P.C. 186 *Floreys and Others' Patent*  
[1988] R.P.C. 213, *Viziball Ltd.'s Application* Patents Court  
[1996] R.P.C. 141. *Goddin and Rennie's Application*, Court of Session  
[1999] R.P.C. 442, [1997] R.P.C. 693 *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd. v. The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*  
[2003] R.P.C. 28, 541 *Minnesota's Mining and Manufacturing Co's Patent Application*  
[2005] R.P.C. 220 *University of Southampton's Applications*  
[2007] R.P.C. 2 *Hughes v. Paxman*  
[2007] UKHL 43 *Yeda Research and Development Company Limited v. Rhône-Poulenc Roer International Holdings Inc and others* (House of Lords).

***USA:***

*De Laski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. William R. Thropp & Sons Co.* 218 F. 458 (D. N.J. 1914),  
*Garrett Corporation v. United States* 422 F.2d. 874, 164 U.S.P.Q.  
*Brown v. Edeler and Richardson*, 45 USPQ 181.  
*Monsanto Company v. Kamp* 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967).  
*Amax Fly Ash Corp. v. United States* 514 F.2d 1041, 185 U.S.P.Q. 437 (Ct. Cl. 1975).

*The Boots Co. plc. v. Analgesic Association* 26 USPQ2d 1144 (S.D. N.Y. 1993).  
*University of California v. Synbiotics Corp* 29 USPQ2d 1463 (S.D. Calif. 1993).  
*Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co.* 973 F.2d. 913  
*Pannu v. Iolab Corp* 155 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1998).  
*Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp*, 45 USPQ2d 1545.

### 9.3 Forarbeider

#### ***Innst. O***

Innst.O. XX (1964-1965)

#### ***Ot.prp.***

Ot.prp. nr.13 (1964-1965)	Om lov om sameige
Ot.prp. nr. 47 (1984-1985)	Om lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
Ot.prp. nr. 67 (2001-2002)	Om lov om endringer i lov av 17. April 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere
Ot.prp.nr. 67 (2006-2007)	Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

#### ***Utredninger***

Rådsegn 4	Om lov om sameige
NU 1963:6	Betenkning angående nordisk patentlovgivning, avgitt av samarbeidende danske, finske, norske og svenske komiteer.
NOU 1972:20	Gjeldsforhandling og konkurs
NOU 1980:19	Lov om selskaper mv.
NOU 2001:11	Fra innsikt til industri (Bernt-utvalget)
Complex 3/02	Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler (Ringnes-utvalget).

9.4 AIPPI-rapporter om "The Impact of Co-ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation", Q 194, Q 194a, tilgjengelige på [www.aippi.org](http://www.aippi.org)

***Buenos Aires 2009***

Henke mfl. i *AIPPI Tyskland 2009*

***Singapore 2007***

*AIPPI Summary report 2007*

Turleque mfl. i *AIPPI Frankrike 2007*

Irgens-Jensen / Brede Svendsen i *AIPPI Norge 2007*

